

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ**

**ANDREZA CRISTINA BARONI**

**MARCAS: FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE IMATERIAL**

**CURITIBA**

**2010**

**ANDREZA CRISTINA BARONI**

**MARCAS: FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE IMATERIAL**

Monografia apresentada ao Núcleo de Monografia, Pesquisa e Extensão como requisito parcial à conclusão do curso de Bacharelado em Direito, Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná

Orientador: Prof. Edson Isfer

**CURITIBA**

**2010**

## **TERMO DE APROVAÇÃO**

ANDREZA CRISTINA BARONI

MARCAS: FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE IMATERIAL

Monografia de conclusão de curso aprovada como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Direito no Curso de Direito, Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná, pela seguinte banca examinadora:

Orientador:

---

Professor Edson Isfer

Universidade Federal do Paraná

---

Professora Márcia Carla Pereira Ribeiro

Universidade Federal do Paraná

---

Professor Paulo Roberto Nalin

Universidade Federal do Paraná

Curitiba, 10 de novembro de 2010

A meus pais.

*“Aprende que há mais dos seus pais em  
você do que você supunha.”*

(William Shakespeare)

## **AGRADECIMENTOS**

A Deus por ter me guiado e sustentado por toda minha vida, dando-me sabedoria para continuar sempre em frente.

Aos meus pais, Eloina Valenga Baroni e Gilberto Baroni, pelo apoio, carinho e incentivo incondicionais, e por não terem medido esforços para que eu chegasse até essa etapa da minha vida.

Ao meu irmão, Gilberto Baroni Junior em especial pelos últimos cinco anos, que me abriram os olhos para enxergar que ele é alguém com quem eu posso contar independentemente das circunstâncias.

A todos aqueles que me proporcionaram momentos inesquecíveis durante a faculdade, especialmente, a Fernanda Forster e Anissara Toscan, por mostrarem que amizades verdadeiras são aquelas que não precisam apenas de momentos felizes para serem construídas.

Ao professor Edson Isfer por todas as oportunidades concedidas, bem como pela paciência, orientação e incentivo.

## **RESUMO**

A marca é um dos elementos utilizados pela prática empresária, consistindo no sinal que visa diferenciar os produtos e/ou serviços por ela assinalados, distinguindo-os de outros idênticos ou semelhantes existentes no mercado. Em que pese ser um bem imaterial, o direito exercido sobre ela é de caráter patrimonial. No entanto, conforme se verifica da leitura do artigo 5º, XXIX da Constituição Federal, esse direito não é absoluto, pois, assim como ocorre com as demais propriedades, a sua existência está condicionada ao exercício de uma função social, de modo que a propriedade sobre a marca só será reconhecida quando exercida de forma a propiciar o desenvolvimento econômico e tecnológico do país e em atenção ao interesse social. Nesse sentido, verifica-se que a função social sob dois aspectos: em relação ao mercado, a fim de evitar a concorrência desleal, e em relação ao consumidor.

Palavras-chave: marca; bem imaterial; propriedade industrial; função social da propriedade; desenvolvimento econômico; interesse social; mercado; concorrência desleal; consumidor.

## **ABSTRACT**

The trademark is one of the elements used by the entrepreneur practical experience, consisting of the sign which aims to differentiate the goods and/or services branded by it, distinguishing them from other identical or similar ones currently in the market. Although the trademark itself is an intangible asset, the right over it has a patrimonial nature. However, as verified from the reading of article 5<sup>th</sup>, XXIX of the Federal Constitution, such right is not absolute, because, as it occurs with other property rights, its existence depends on the exercise of a social function; the property over a trademark will only be recognized whenever it is exerted in a way that propitiates the technological and economic development of the nation, in attention to the social interest. Therefore, it is possible to verificate the social function of the trademark in two aspects: related to the market, in order to avoid the disloyal concurrence, and related to consumer.

Keywords: trademark; intangible asset; industrial property; social function of property; economic development; social interest; market; disloyal concurrence; consumer.

## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>8</b>
<b>1. MARCAS.....</b>	<b>10</b>
1.1. CONCEITO .....	10
1.2 REQUISITOS .....	12
1.2.1 Distintividade .....	13
1.2.2 Veracidade .....	16
1.2.3 Desimpedimento .....	18
1.3 DEMAIS ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA.....	18
1.3.1 Nome empresarial .....	19
1.3.2 Título de estabelecimento .....	22
1.4 CLASSIFICAÇÃO.....	23
1.4.1 Categorias jurídicas de marcas .....	23
1.4.2 Quanto ao modo de exteriorização .....	27
1.4.3 Quanto à sua proteção .....	30
<b>2. NATUREZA JURÍDICA DA MARCA .....</b>	<b>33</b>
<b>3. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE .....</b>	<b>41</b>
3.1. A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO.....	46
<b>4. A FUNÇÃO SOCIAL DA MARCA .....</b>	<b>50</b>
4.1. A FUNÇÃO SOCIAL DA MARCA EM RELAÇÃO AO MERCADO .....	52
4.1.1 Concorrência desleal por meio da utilização de marcas .....	60
4.2 A FUNÇÃO SOCIAL DA MARCA EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR .....	71
<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>81</b>
<b>REFERÊNCIAS.....</b>	<b>84</b>



## INTRODUÇÃO

A marca, como componente do rol dos direitos de propriedade industrial, é um dos elementos utilizados pela prática empresária. Como tal, merece vasta proteção jurídica, pois, conforme explicam Márcia Carla Pereira Ribeiro e Marcelo M. Bertoldi, ela compõe a estratégia de persuasão da qual se utiliza o empresário para distinguir seus produtos e serviços em relação aos demais.<sup>1</sup> Em outras palavras, a marca tem a função de incitar o consumo, valorizando a atividade empresarial exercida por seu titular.

No plano internacional a marca é basicamente regulamentada por dois tratados internacionais nos quais o Brasil é signatário: a Convenção da União de Paris - CUP, tratado internacional sobre Propriedade Intelectual datado de 1883 e incorporado à legislação brasileira pelo Decreto n.º 1.263 de 10 de outubro de 1994; e o Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property*)<sup>2</sup>, incorporado pelo Decreto n.º 1.255 de 30 de dezembro de 1994.

No Brasil, a proteção jurídica conferida à marca encontra-se prevista no artigo 5º da Constituição Federal, que assegura, em seu inciso XXIX, proteção ao direito de propriedade à marca, tendo como fim o desenvolvimento econômico e tecnológico do país e o interesse público.<sup>3</sup> Não obstante, a legislação ordinária confere proteção à marca por meio da Lei de Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279, de 14 de março de 1996), a qual, a partir de seu artigo 122, dispõe sobre os mecanismos para a sua proteção. Mas não apenas isso, a lei trata de estabelecer, ainda, sua definição, o seu modo de aquisição, bem como outros direitos dela decorrentes.

Não se discute atualmente, a necessidade de se conferir proteção especial à propriedade intelectual, haja vista a importância dos bens suscetíveis a esses

---

<sup>1</sup> BERTOLDI, Marcelo M.; PEREIRA RIBEIRO, Márcia Carla. **Curso avançado de Direito Comercial**. 4 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 117.

<sup>2</sup> O TRIPs, também conhecido como Ata Final da Rodada do Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais, integra o Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio.

<sup>3</sup> “Art. 5º. [...] XIX. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.”

direitos para as práticas mercadológicas modernas. Isso se verifica especialmente no que diz respeito à vedação a práticas de concorrência desleal e, em relação à marca, também no que concerne à proteção do consumidor, o qual analisa a procedência e a qualidade dos produtos e serviços que visa adquirir por meio do signo distintivo que os assinala.

De acordo com Denis Borges Barbosa, o já mencionado artigo 5º, XXIX da Constituição Federal confere proteção às marcas desde que a sua utilização esteja vinculada ao interesse social e ao desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Percebe-se, portanto, que, assim como ocorre com o direito de propriedade sobre bens corpóreos, a Carta Magna condiciona a propriedade sobre a marca a uma função social. Função essa, que se configura em relação ao mercado econômico e em relação ao público em geral, quando este assume o papel de consumidor.

Em que pese a parca doutrina encontrada a respeito do tema, o presente trabalho tem como objetivo analisar o instituto da função social da marca, sobretudo segundo a concepção de Denis Borges Barbosa, que propõe que o direito de propriedade da marca está ligado a uma cláusula finalística prevista em nossa Constituição.

Para isso, primeiramente, é necessário uma análise a respeito da marca e de sua natureza como bem jurídico incorpóreo que, segundo o ordenamento jurídico pátrio, é passível de apropriação.

Em um segundo momento será analisado o instituto jurídico da função social da propriedade, o qual ganhou especial relevância com a Constituição Federal de 1988 e, mais tarde, com o Novo Código Civil Brasileiro.

Por fim, será estudada a função social da marca, no que se refere a sua importância para o mercado, em especial no tocante à proteção contra a concorrência desleal, bem como para a defesa do consumidor, que adquire bens e serviços levando em consideração as marcas que os representam.

O presente trabalho visa, portanto, realizar um estudo sobre a importância da marca como elemento da prática empresarial, tanto para o seu titular, como para a sociedade em geral. Saliente-se, todavia, que o este estudo não pretende o esgotamento do assunto, mas uma mera abordagem sob a visão doutrinária a respeito do tema.

## 1. MARCAS

### 1.1. CONCEITO

De acordo com Carvalho de Mendonça,

as marcas consistem em sinais gráficos ou figurativos, destinados a individualizar os produtos de uma empresa industrial ou as mercadorias postas à venda em uma casa de negócio, dando a conhecer a sua origem ou providência, e atestando a atividade e o trabalho de que são o resultado.<sup>4</sup>

Para o autor, as marcas são sinais especiais utilizado por seu titular para diferenciar os resultados do seu trabalho de objetos similares<sup>5</sup>.

Gama Cerqueira considera a marca um bem incorpóreo que compõe o rol dos direitos de propriedade industrial, cujo princípio regente é o da repressão à concorrência desleal.<sup>6</sup> Nesse sentido, define marca como “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral, para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa”.<sup>7</sup>

Explicando esse conceito o autor afirma que qualquer sinal pode ser suscetível de constituir marca, exceto aqueles expressamente excluídos por lei, de forma implícita ou explícita. Diz ainda, que a marca não é obrigatória, nem tampouco precisa ser inerente ao produto que assinala, podendo ser aposta de qualquer modo e por qualquer indústria, não estando restringido o seu uso a determinados tipos de indústrias.<sup>8</sup> Quanto à facultatividade da marca, Tinoco Soares afirma que ela não constitui obrigação, e sim direito, isto é, a sua adoção e emprego dependem da

---

<sup>4</sup> CARVALHO DE MENDONÇA. José Xavier. **Tratado de direito comercial brasileiro**. 4 ed. posta em dia. v. 5. parte 1. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1946. p. 215.

<sup>5</sup> Idem. Ibidem. p. 217.

<sup>6</sup> GAMA CERQUEIRA. **Tratado da propriedade industrial**. v. 1: introdução: evolução histórica da propriedade industrial no Brasil. parte 1: da propriedade industrial e do objeto dos direitos Rio de Janeiro: Forense, 1946. pp. 364-365.

<sup>7</sup> Idem. Ibidem. p. 365.

<sup>8</sup> Idem. Ibidem. p. 365.

vontade do empresário. No entanto, para que se obtenha a exclusividade de seu uso, é necessário o seu registro perante o órgão competente.<sup>9</sup>

Por fim, Gama Cerqueira afirma que a função da marca é fazer a distinção do produto assinalado pela sua origem, identificando-o e distinguindo-o de seus similares de origem diversa.<sup>10</sup>

No mesmo sentido, Clésio Gabriel Di Blasi Junior, Mário Augusto Soerensen Garcia e Paulo Parente Marques Mendes afirmam que

a marca pode ser entendida como um sinal gráfico escrito, ou simbolizado, que serve para distinguir um produto, um artigo ou um serviço de outros congêneres ou similares.<sup>11</sup>

Em melhor e mais completa concepção, Tinoco Soares explica que marca

[...] é o sinal gráfico figurativo ou de qualquer natureza, isolado ou combinado e que se destine à apresentação do produto e/ou do serviço no mercado. Por isso deve ser distinta, especial e inconfundível. Consistindo a marca num sinal qualquer, e empregada esta palavra genericamente, subentende-se que a marca é Tudo, dispensando-se assim, qualquer forma enumerativa, exemplificativa ou restritiva.<sup>12</sup>

Importante ressaltar ainda, o conceito consagrado pela Organização Mundial da Propriedade Industrial - OMPI, segundo o qual a marca é o sinal distintivo usado para diferenciar produtos e serviços idênticos ou similares ofertados por diferentes empresários.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> TINOCO SOARES, José Carlos. **Direito de marcas**. 1 ed. São Paulo: Editora Atlas, 1968. pp. 82-83.

<sup>10</sup> GAMA CERQUEIRA. Op. cit. p. 365.

<sup>11</sup> DI BLASI JUNIOR, Clésio Gabriel; SOERENSEN GARCIA, Mário Augusto; MARQUES MENDES, Paulo Parente. **A propriedade industrial**: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. 1 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1998. p. 17.

<sup>12</sup> TINOCO SOARES. **Lei de Patentes, Marcas e Direitos conexos**: Lei 9.279 - 14.05.1996. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 180.

<sup>13</sup> "Trademarks are distinctive signs, used to differentiate between identical or similar goods and services offered by different producers or services providers." (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Trademarks gateway**. Disponível em <<http://www.wipo.int/trademarks/en/>>. Acesso em 16/08/2010).

Diferente não é o conceito adotado pelo TRIPs, que em seu artigo 15, 1, define marca como sendo “qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento”.<sup>14</sup> Por seu turno, a Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 122, dispõe apenas que marca é um sinal distintivo visualmente perceptível.<sup>15</sup>

Com base nos conceitos expostos, conclui-se que a marca é o sinal, ou a combinação de sinais, sejam eles, palavras, números, letras ou figuras, que tem como escopo diferenciar quaisquer produtos e/ou serviços que sejam por ela assinalados, diferenciando-os de outros idênticos ou semelhantes existentes no mercado.

## 1.2 REQUISITOS

Segundo dispõe o artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial<sup>16</sup>, o direito de propriedade sobre a marca é adquirido mediante o registro validamente expedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

Assim, ao dispor sobre as marcas suscetíveis de registro, a LPI elencou determinados requisitos, ou princípios<sup>17</sup>, que cumprem ser verificados pelo requerente a fim de que o signo distintivo possa ser registrado.

Analisando o conceito trazido pelo artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial, verifica-se que, a fim de que possa ser registrada, a marca deve ser

---

<sup>14</sup> “Art.15. [...]”

1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.”

<sup>15</sup> “Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”

<sup>16</sup> “Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei [...]”

<sup>17</sup> Essa é a aceção adotada por autores como Rubens Requião e Carla Eugenia Caldas Barros.

constituída por sinais passíveis de serem percebidos visualmente.<sup>18</sup> Exclui-se, portanto, no Brasil, a possibilidade de existência de marcas olfativas ou sonoras. O mesmo, contudo, não ocorre em outros países, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, onde, de acordo com Marcelo Augusto Scudeler, o som é tratado como marca.<sup>19</sup>

Esses sinais podem ser palavras, denominações, figuras, números, emblemas, símbolos, dentre outros, desde que não vetados por lei. Frise-se que o artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial elenca em seus incisos todos os sinais não registráveis como marca. Da análise desse artigo, cominada como o artigo 122, percebem-se os seguintes requisitos necessários para que o registro possa ser expedido: distintividade, veracidade e desimpedimento.

### 1.2.1 Distintividade

A marca, a fim de que tenha seu registro concedido, deve ser um sinal distintivo, o que lhe garante a função de diferenciação de produtos semelhantes ou idênticos já existentes no mercado, mas de origem diversa. De acordo com Carvalho de Mendonça, a distintividade é princípio básico quando se trata de marcas, pois elas devem ser formadas por elemento distintivo que as caracterize, podendo ser gráfico ou figurativo, ainda que haja outros acessórios, simplesmente descritivos ou figurativos.<sup>20</sup>

Gama Cerqueira aponta que essa distintividade possui duplo aspecto: por um lado, a marca precisa ser característica em si mesma, para que se diferencie de outras já empregadas. Por outro lado, ela precisa ser distinta de outras marcas já

---

<sup>18</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do Direito das Marcas e da Propriedade Industrial**. Campinas: Servanda, 2008. p. 55.

<sup>19</sup> Idem. Ibidem. p. 55. Ainda, a título de exemplo, foi permitido nos Estados Unidos o registro do som produzido pelos motores das motos Harley Davidson, assim como rugido do leão que representa a empresa cinematográfica MGM. (SAPHERSTEIN, Michael B. The Trademark Registrability of the Harley-Davidson Roar: A Multimedia Analysis. **B.C. Intellectual Property and Technology**. 11 out. 1998. The Intellectual Property and Technology Forum at Boston College Law School. Disponível em <[http://www.bc.edu/bc\\_org/avp/law/st\\_org/iprf/articles/content/199810\\_1101.html](http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iprf/articles/content/199810_1101.html)>. Acesso em 22/08/2010).

<sup>20</sup> CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Op cit. p. 252.

empregadas no mercado. Analisando o primeiro aspecto, verifica-se que sinais simples, como linhas, letras e números empregados em sua forma ordinária, e cores isoladas, não podem constituir marca, pois sua simplicidade não lhes garante uma efetiva caracterização.<sup>21</sup> É o que a doutrina denomina de *originalidade*, segundo o que “a marca deve ser intrinsecamente idônea e capaz de individualizar os produtos de uma determinada empresa”.<sup>22</sup>

Sob o segundo aspecto, a marca precisa ser distinta de marcas já utilizadas, de forma a fazer com que o consumidor, na hora de adquirir os produtos por ela assinalados, tenha certeza de sua proveniência.<sup>23</sup> É o que a doutrina define como *novidade*.<sup>24</sup> Rubens Requião aponta que a marca, além de ser original, deve ser nova, isto é não deve apresentar colidências com outras marcas já registradas.<sup>25</sup> De acordo com Gama Cerqueira, a marca “[...] constitui elemento de garantia para o consumidor, independentemente da natureza do produto”.<sup>26</sup> Marcas semelhantes ou idênticas, não realizam sua função primordial, isto é, diferenciar os produtos aos quais se aplicam.

Nas palavras de Carvalho de Mendonça, “a novidade da marca consiste em diversificar esta das outras já em uso; quer dizer simplesmente o fato de não ter sido a marca precedentemente usada por outrem [...]”.<sup>27</sup> Para o autor, quando se fala em

---

<sup>21</sup> GAMA CERQUEIRA. Op. cit. p. 369. Importante destacar o disposto no art. 124, II da LPI, de acordo com o qual não é registrável como marca “letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”. O inciso VI, do mesmo artigo, dispõe que não é registrável como marca “sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor e época de produção ou de prestação de serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”. Por fim, o inciso VIII do art. 124, proíbe o registro de “cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo.”

<sup>22</sup> REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito comercial**. v. 1. 29 ed. rev. e atual. por Rubens Edmundo Requião. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. p. 289.

<sup>23</sup> Nesse sentido, o art. 124, XIX da LPI proíbe o registro como marca de “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.”

<sup>24</sup> CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Op. cit. p. 264.

<sup>25</sup> REQUIÃO, Rubens. Op. cit. p. 291.

<sup>26</sup> GAMA CERQUEIRA. Op. cit. p. 367.

<sup>27</sup> CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Op. cit. p. 265.

novidade em relação às marcas, os interesses em jogo não são somente os de seu titular, mas do público em geral.<sup>28</sup>

De fato, conforme aponta Marcelo Augusto Scudeler, a diferenciação de produtos por meio da marca é acima de tudo uma questão de ordem pública, vez que quando da dificuldade de diferenciação de uma marca da outra, tanto o seu titular como o consumidor são atingidos pela concorrência desleal.<sup>29</sup>

Ressalte-se, todavia, que o requisito da novidade não deve ser encarado de maneira absoluta. A mera semelhança entre os sinais que compõem a marca não é suficiente para que se verifique a concorrência desleal. É necessário que os produtos ou serviços por ela assinalados estejam no mesmo ramo mercadológico daqueles assinalados por outra marca. É o que a doutrina chama de *princípio da especialidade*, de acordo com qual é permitida no mercado a existência de marcas idênticas, desde que estas estejam apostas em produtos que não guardem nenhuma afinidade<sup>30</sup> entre si.<sup>31</sup> Nas palavras de Tinoco Soares,

nada impede, que uma marca venha a se constituir de um nome já existente; nesse caso, porém, é necessário que se distinga suficientemente das outras que assinalam os mesmos produtos ou de gênero de indústria ou comércio afim. Não há, portanto, necessidade da marca ser nova. Da mesma forma, não necessita ser dissemelhante. O importante é que se distinga das outras destinadas aos mesmos produtos ou que tenham afinidade.<sup>32</sup>

Na mesma esteira, Gama Cerqueira conclui que “a marca deve ser nova, diferente das já existentes mas, tratando-se de produtos ou indústrias diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso.”<sup>33</sup>

---

<sup>28</sup> Idem. Ibidem. p. 265.

<sup>29</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. Op. cit. p. 56.

<sup>30</sup> Nas palavras de Denis Borges Barbosa, “afinidade vem a ser a eficácia da marca fora da classe à qual é designada, principalmente pela existência de um mercado relevante que constitui, no contexto temporal e geográfico pertinente, fora das classes de registro”. (BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade industrial**. 2 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2003. pp. 809-810).

<sup>31</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. Op. cit. p. 57.

<sup>32</sup> TINOCO SOARES, José Carlos. **Direito de marcas**. pp. 37-38.

<sup>33</sup> GAMA CERQUEIRA. Op. cit. p. 370.



Note-se que o princípio da especialidade tem como objetivo assegurar que a marca cumpra sua principal função: indicar a proveniência do produto ou serviço, estabelecendo sua relação com o seu titular e garantir, dessa forma, que o consumidor diferencie produtos mercadologicamente afins.<sup>34</sup> Destarte, a lei não admite que existam no mercado marcas idênticas ou semelhantes assinalando produtos que possuam entre si afinidade mercadológica.

Todavia, caso assinale produtos de natureza semelhante ou idêntica a outro que já esteja no mercado, a Lei n.º 9.279/1996, considera a mera possibilidade de confusão entre os produtos e/ou serviços assinalados como fator determinante para se verificar a ocorrência de crime contra a marca, conforme se percebe da leitura de seu artigo 189, I<sup>35</sup>.

Necessário, ainda, frisar que a semelhança entre os sinais que compõem a marca, bem como a afinidade dos produtos mercadológicos que elas assinalam, deve ser observada segundo o ponto de vista de um consumidor comum, pois mesmo produtos distintos podem ser considerados afins sob a ótica mercadológica.<sup>36</sup> Dessa sorte, é preciso verificar se há a possibilidade de o consumidor ser induzido em erro quando da aquisição do produto assinalado por marcas idênticas ou meramente semelhantes.<sup>37</sup>

### 1.2.2 Veracidade

Decorrente do requisito da distintividade, a veracidade estabelece que a marca deve ser apta a diferenciar objetivamente o produto ou serviço que identifica. Segundo Gama Cerqueira, a marca não pode conter indicação contrária à verdade,

---

<sup>34</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. Op. cit. p. 94.

<sup>35</sup> “Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:  
I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imite-a de modo que possa induzir confusão.”

<sup>36</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. Op. cit. p. 58.

<sup>37</sup> GAMA CERQUEIRA. Op. cit. p. 372.

capaz de induzir o consumidor em erro no que se refere à origem ou a qualidade dos produtos que assinalam.<sup>38</sup>

Do mesmo modo, Clésio Gabriel Di Blasi Junior *et al.* apontam para a necessidade de repressão de citação de falsa procedência do produto ou serviço por meio da marca. Para os autores a marca tem o objetivo impedir que o consumidor seja induzido em erro quanto à origem verdadeira daquilo que pretende adquirir.<sup>39</sup>

Para Rubens Requião

a marca deve ser honesta, não contendo palavra, figura ou sinais com indicações que não sejam verdadeiras sobre a origem ou sobre a qualidade das mercadorias e dos produtos, ou ainda que induzam a engano na escolha da coisa assinalada.<sup>40</sup>

Nesse sentido a Lei de Propriedade Industrial veda expressamente o registro de “sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina”.<sup>41</sup>

Cumpra ressaltar que a veracidade é, talvez, o requisito dotado de maior grau de carga de interesse público. Isto porque, em que pese terem os demais requisitos certa dose de proteção à ordem pública, a proteção dispensada ao consumidor é o principal alvo da tutela legal da veracidade, haja vista o seu objetivo de impedir que a marca outorgue ao produto que assinala uma característica que, na realidade, não existe<sup>42</sup>. Contudo, para além da proteção ao consumidor, a veracidade da marca busca garantir os princípios de lealdade e honestidade industrial.<sup>43</sup>

---

<sup>38</sup> Idem. Ibidem. p. 377.

<sup>39</sup> DI BLASI JUNIOR, Clésio Gabriel; SOERENSEN GARCIA, Mário Augusto; MARQUES MENDES, Paulo Parente. Op. cit. p. 17.

<sup>40</sup> REQUIÃO, Rubens. Op. cit. p. 295.

<sup>41</sup> “Art. 124. Não são registráveis com marca:  
[...]  
X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina.”

<sup>42</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. Op. cit. p. 78.

<sup>43</sup> CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Op. cit. p. 274.

### 1.2.3 Desimpedimento

Por fim, para a marca possa ser registrada, verifica-se a necessidade de que os sinais que visam compô-la sejam permitidos por lei, isto é lícitos. Conforme anteriormente exposto, o artigo 124 da LPI elenca em seus incisos os sinais não registráveis como marca.

Além da licitude, a marca não pode ser composta por sinais que atentem contra à moral e aos bons costumes. Por conta disso, o referido artigo 124, em seu inciso III, proíbe expressamente o registro de sinais contrários à moral, aos bons costumes, ou passíveis de ofender a honra ou a imagem de pessoas, ou ainda que atentem contra a liberdade de crença, consciência, culto religioso, ou ideia e sentimento digno de respeito e veneração.<sup>44</sup> Do mesmo modo, Gama Cerqueira informa que a “é necessário que o sinal adotado não seja escandaloso, contrário à moral ou aos bons costumes, nem contrário à ordem pública ou proibido por lei”.<sup>45</sup>

Note-se, contudo, que o impedimento legal de registro de um sinal, não significa que ele não possa ser utilizado como marca. Significa, somente, que o empresário que o adotar não exercerá sobre essa marca nenhum direito de exclusividade.<sup>46</sup>

## 1.3 DEMAIS ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Uma vez conceituada a marca cumpre agora diferenciá-la dos demais elementos de identificação da empresa, tais como o nome empresarial e a insígnia, também chamada de título de estabelecimento.

---

<sup>44</sup> “Art. 124. [...]”

III - expressão, figura, desenho, ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração.”

<sup>45</sup> GAMA CERQUEIRA, João da. Op. cit. p. 378.

<sup>46</sup> ULHOA COELHO, Fábio. **Curso de Direito Comercial**. v. 1: Direito de empresa. 12 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 162.

### 1.3.1 Nome empresarial

O nome empresarial integra o estabelecimento do empresário<sup>47</sup>, e compreende, segundo Gama Cerqueira, as firmas ou razões comerciais utilizada pelo comerciante para individualizá-lo, seja ele em nome individual, pelas sociedades comerciais, ou pelas sociedades anônimas.<sup>48</sup> No mesmo sentido, Fábio Ulhoa Coelho, explica que nome empresarial “é aquele utilizado pelo empresário para se identificar, enquanto sujeito exercente de uma atividade econômica”.<sup>49</sup>

O Código Civil de 2002, em seu artigo 1.155, dispõe que o nome empresarial é a firma ou a denominação adotada para o exercício da empresa.<sup>50</sup> Ainda, segundo inteligência do *caput* do artigo 1.163 do mesmo Código, o nome empresarial deve ser distinto de qualquer outro já inscrito no mesmo registro. O parágrafo único do referido artigo preceitua que, caso o empresário possua nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação capaz de distingui-lo.<sup>51</sup>

Conforme se verifica da leitura do citado artigo 1.155, pode-se distinguir duas espécies de nome empresarial: a firma e a denominação. De acordo com Rubens Requião, a firma, ou razão comercial, designa o nome sob o qual o empresário exerce sua atividade, além de constituir sua assinatura, sob a qual ele se responsabiliza nas obrigações literais.<sup>52</sup>

Fábio Ulhoa Coelho informa que, em termos de estrutura, a firma tem por base, necessariamente, um nome civil, que pode ser do próprio empresário individual, bem como de sócio de sociedade empresária. Junto ao nome civil, é facultado ao empresário indicar o ramo da atividade na qual atua.<sup>53</sup>

---

<sup>47</sup> Idem. Ibidem. p. 178.

<sup>48</sup> GAMA CERQUEIRA, João da. Op. cit. p. 387.

<sup>49</sup> ULHOA COELHO, Fábio. Op. cit. p. 177.

<sup>50</sup> “Art. 1.155. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício da empresa”.

<sup>51</sup> “Art. 1.163. O nome do empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro.  
Parágrafo único. Se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga.”

<sup>52</sup> REQUIÃO, Rubens. Op. cit. p. 269.

<sup>53</sup> ULHOA COELHO, Fábio. Op. cit. p. 179.

Caso a firma designe empresário individual, ela será chamada firma empresarial. Por outro lado, caso designe pessoa jurídica assim considerada a sociedade comercial regular, será chamada firma social.<sup>54</sup>

Por seu turno, a denominação pode ser utilizada somente por sociedade empresária, e pode conter qualquer expressão linguística, não havendo necessidade de ser constituída pelo nome civil de seus sócios.<sup>55</sup> De acordo com o disposto no parágrafo 2º do artigo 1.158 do Código Civil de 2002, “a denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios”.<sup>56</sup>

Conforme explica Rubens Requião, às sociedades anônimas é permitida somente a adoção de denominação, pois, sendo anônimas, não podem constituir firma.<sup>57</sup> Por outro lado, aos empresários individuais é permitida apenas a adoção desta.<sup>58</sup>

Difere-se o nome empresarial da marca, primeiramente, quanto ao objeto ao qual se reportam. Enquanto o nome empresarial identifica o empresário, seja ele pessoa física ou jurídica, a marca identifica o produto ou serviço colocado no mercado pelo empresário.<sup>59</sup>

A segunda diferença que se nota em relação a eles, diz respeito à proteção dispensada a cada um pelo ordenamento jurídico. Fábio Ulhoa Coelho elenca três diferenças entre os regimes de proteção da marca e do nome empresarial. A primeira diferença reporta-se ao órgão em que é realizado o registro desses elementos.<sup>60</sup> O nome empresarial passa a ser juridicamente protegido após a inscrição da firma individual ou arquivamento do ato constitutivo da sociedade na Junta Comercial, segundo o disposto no artigo 33 da Lei n.º 8.934/94 (Lei do

---

<sup>54</sup> REQUIÃO, Rubens. Op. cit. p. 269.

<sup>55</sup> ULHOA COELHO, Fábio. Op. cit. p. 179.

<sup>56</sup> “Art. 1.158. Pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação, integradas pela palavra final “limitada” ou a sua abreviatura.

[...]

§ 2º. A denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios.”

<sup>57</sup> REQUIÃO, Rubens. Op. cit. p. 270.

<sup>58</sup> ULHOA COELHO, Fábio. Op. cit. p. 180.

<sup>59</sup> CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Op. cit. p. 224.

<sup>60</sup> ULHOA COELHO, Fábio. Op. cit. p. 182.

Registro Público de Empresas Mercantis)<sup>61</sup> e no artigo 1.166 do Código Civil<sup>62</sup>. A marca, por outro lado, recebe proteção com o seu registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.<sup>63</sup>

Da diferença do órgão registrário extrai-se uma segunda distinção. Conforme se verifica do previsto no artigo 1.166 do Código Civil, a proteção do nome empresarial está limitada ao Estado da Junta Comercial na qual ele foi inscrito, podendo, contudo, ser estendida a todo território nacional nos casos especiais. A proteção conferida às marcas, por outro lado, estende-se sempre a todo território brasileiro, segundo a previsão estabelecida no *caput* do artigo 129 da LPI<sup>64</sup>.

A terceira diferença diz respeito à tutela conferida à proteção desses bens. Nas palavras de Fábio Ulhoa Coelho,

a marca tem sua proteção restrita, em razão do princípio da especificidade, ao segmento dos produtos ou serviços passíveis de confissão pelo consumidor [...], enquanto o nome empresarial é protegido independentemente do ramo de atividade econômica a que se dedica empresário.<sup>65</sup>

No mesmo sentido, Marcelo M. Bertoldi e Márcia Carla Pereira Ribeiro entendem que a proteção da marca é limitada à classe de produtos ou serviços em que foi feito o seu registro. Por outro lado, o nome empresarial confere ao seu titular exclusividade independentemente da atividade econômica que ele exerça<sup>66</sup>, pois a proteção conferida a ele tem como objetivo principal preservar a reputação do empresário junto aos fornecedores e financiadores.<sup>67</sup>

---

<sup>61</sup> “Art. 33. A proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alterações.”

<sup>62</sup> “Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.”

<sup>63</sup> ULHOA COELHO, Fábio. Op. cit. p. 182.

<sup>64</sup> Idem. Ibidem. p. 183.

<sup>65</sup> Idem. Ibidem. p. 183.

<sup>66</sup> BERTOLDI, Marcelo M.; PEREIRA RIBEIRO, Márcia Carla. Op. cit. p. 127.

<sup>67</sup> ULHOA COELHO, Fábio. Op. cit. p. 183.

Por fim difere-se a marca do nome empresarial no que diz respeito ao prazo de duração de sua proteção.<sup>68</sup> O registro da marca tem duração de dez anos, contados da data de sua concessão, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos.<sup>69</sup> Por outro lado nome empresarial terá proteção jurídica enquanto o empresário exercer regularmente sua função.<sup>70</sup>

### 1.3.2 Título de estabelecimento

Para além do nome empresarial, constata-se a existência de outro signo distintivo passível de ser utilizado pelo empresário: o título de estabelecimento, ou como denomina Gama Cerqueira, a insígnia, tabuleta, dístico ou letreiro.<sup>71</sup>

Conforme explica Fábio Ulhoa Coelho, o título de estabelecimento é a “[...] designação que o empresário empresta ao local em que desenvolve sua atividade”.<sup>72</sup> Carvalho de Mendonça traz melhor conceito, afirmando que a insígnia

[...] é o nome da loja, oficina ou casa comercial no restrito sentido; é a designação emblemática ou nominativa que as individualiza ou especializa, distinguindo-as claramente de outras do mesmo ou de diverso gênero.<sup>73</sup>

Fábio Ulhoa Coelho continua, afirmando que não há necessidade de que a expressão linguística do título coincida com o núcleo do nome empresarial ou com a marca. Todavia é comum que a expressão utilizada para designar a marca seja a

---

<sup>68</sup> Idem. Ibidem. p. 183.

<sup>69</sup> “Art. 133 da LPI. O registro da marca vigorará pelo prazo de dez anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.”

<sup>70</sup> “Art. 60 da Lei n.º 8.934/94. A firma individual ou a sociedade que não proceder a qualquer arquivamento no período de dez anos consecutivos deverá comunicar à Junta Comercial que deseja manter-se em funcionamento.  
§ 1º. Na ausência dessa comunicação, a empresa mercantil será considerada inativa, promovendo a Junta Comercial o cancelamento do registro, com a perda automática de proteção ao nome empresarial.”

<sup>71</sup> GAMA CERQUEIRA, João da. Op. cit. p. 387.

<sup>72</sup> ULHOA COELHO, Fábio. Op. cit. p. 184.

<sup>73</sup> CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Op. cit. pp. 23-24.

mesma utilizada para designar o título de estabelecimento.<sup>74</sup> Não raro, também, é que o nome empresarial faça às vezes da marca ou do título de estabelecimento, e vice-versa.<sup>75</sup>

## 1.4 CLASSIFICAÇÃO

### 1.4.1 Categorias jurídicas de marcas

A Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 123, estabelece três categorias de marcas, quais sejam: marcas de produto ou serviço, marca de certificação e marca coletiva.<sup>76</sup>

Aquelas que compõem a primeira categoria se destinam a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa de outros existentes no mercado. É o que dispõe o inciso I do referido artigo. Marcelo Augusto Scudeler afirma que “via de regra, todas as marcas se prestam para identificar produtos ou serviços, assim como a marca *Coca-Cola* identifica o refrigerante (produto) industrializado e comercializado por sua titular [...]”.<sup>77</sup>

As marcas de certificação foram inseridas no ordenamento jurídico pátrio por meio da Lei n.º 9.279/96<sup>78</sup> e, segundo Tinoco Soares, são a grande conquista dessa Lei.<sup>79</sup> De acordo com o disposto no inciso II do artigo 123 da LPI, as marcas de

<sup>74</sup> ULHOA COELHO, Fábio. Op. cit. p. 185.

<sup>75</sup> GAMA CERQUEIRA, João da. Op. cit. p. 387.

<sup>76</sup> “Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.”

<sup>77</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. Op. cit. pp. 81-82.

<sup>78</sup> STÁBILE, Rodrigo. **Marcas de Certificação**: Sua importância frente ao Código de Defesa do Consumidor, sua relação com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Disponível via URL <[www.flaviotartuce.adv.br/secoes/artigos/RodrigoStabile.doc](http://www.flaviotartuce.adv.br/secoes/artigos/RodrigoStabile.doc)>. Acesso em 14/08/2010. p. 2.

<sup>79</sup> TINOCO SOARES. **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**. p. 181.



certificação são aquelas usadas para “atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada”.

Marcelo Augusto Scudeler comenta que a marca de certificação visa, de modo geral, dar certa qualidade e credibilidade aos produtos em que é aposta.<sup>80</sup> Em melhor conceito, Tinoco Soares afirma que a marca de certificação

[...] é considerada como sendo aquela para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza material utilizado e metodologia empregada.<sup>81</sup>

Conforme apontado no artigo 128, § 3º da LPI, seu registro deve ser solicitado junto ao INPI “por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado”.<sup>82</sup>

Essas marcas constituem um mecanismo útil para avaliar os produtos e serviços postos no mercado, vez que atestam sua conformidade ante as especificações técnicas de qualidade e/ou segurança previamente estabelecidas, que devem ser observadas pelo empresário.<sup>83</sup> Exemplo típico de marca de certificação no Brasil é o INMETRO.

Por fim, o inciso III do artigo 123 estabelece que marcas coletivas são aquelas usadas para identificar produtos ou serviços provenientes de membros de uma mesma entidade. Para Tinoco Soares,

coletiva é a marca de toda uma comunidade, de um agrupamento de pessoas jurídicas de natureza privada ou pública, destinada a assinalar e distinguir os produtos e/ou as mercadorias oriundas de

---

<sup>80</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. Op. cit. p. 82.

<sup>81</sup> TINOCO SOARES. **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**. p. 181.

<sup>82</sup> “Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

[...]

§ 3º. O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.”

<sup>83</sup> STÁBILE, Rodrigo. Op. cit. p. 2.

uma cidade, região ou país, como se fora o selo de garantia, autenticidade, excelência e qualidade.<sup>84</sup>

Saliente-se que a marca coletiva é utilizada individualmente por cada um dos membros da coletividade, ou agrupamento de pessoas jurídicas, a quem a marca pertença.<sup>85</sup>

Isso ocorre, por exemplo, nos casos de cooperativas de produtores agrícolas, que identificam seus produtos com a marca da cooperativa.<sup>86</sup> Dessa sorte, uma cooperativa, ou um grupo de empresas organizada em consórcios, dentre outro, podem se valer de uma marca coletiva para assinalar seus produtos e serviços, o que diminui os custos finais de produção, pois, como uma só identificação é possível fazer investimentos mais concentrados e reduzir gastos.<sup>87</sup>

Além dessas categorias, a Lei prevê, também, as chamadas marcas de alto renome e marcas notoriamente conhecidas, que levam em consideração o grau de conhecimento da marca no mercado.<sup>88</sup>

Prevista no artigo 125 da LPI<sup>89</sup>, a marca de alto renome registrada no Brasil tem assegurada proteção especial, o que, significa que a elas não será aplicado o princípio da especialidade<sup>90</sup>, anteriormente exposto. Essa proteção especial conferida à marca de alto renome diferencia-a da marca propriamente dita, pois impede que terceiros causem danos à imagem dos produtos ou serviços do seu titular através do uso de marca semelhante.<sup>91</sup>

Márcia Carla Pereira Ribeiro e Marcelo M. Bertoldi, afirmam que essa espécie de marca

---

<sup>84</sup> TINOCO SOARES, José Carlos. **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**. p. 182.

<sup>85</sup> CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Op. cit. p. 225.

<sup>86</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. Op. cit. p. 82.

<sup>87</sup> PEREIRA, Paulo Afonso. **A marca coletiva**. Disponível via URL em <[http://www.pap.com.br/conteudo/novidades/artigo.php?id\\_artigo=36](http://www.pap.com.br/conteudo/novidades/artigo.php?id_artigo=36)>. Acesso em 14/08/10.

<sup>88</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. Op. cit. p. 79.

<sup>89</sup> “Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”

<sup>90</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. Op. cit. p. 80.

<sup>91</sup> MOGONE NETO. Uassis. **Marca de alto renome**. Disponível via URL em <[http://firstsite2.travelnet.com.br/89/img/Marca\\_de\\_Alto\\_Renome.pdf](http://firstsite2.travelnet.com.br/89/img/Marca_de_Alto_Renome.pdf)>. Acesso em 14/08/2010.

[...] após o seu registro no INPI, conta com proteção em todos os ramos de atividade, na medida em que é amplamente conhecida não somente pelos profissionais de seu ramo de atuação, mas também pelo público de um modo geral.<sup>92</sup>

É o que ocorre, por exemplo, com as marcas McDonald's, Pepsi, Marlboro, entre outras.

O artigo 2º da Resolução n.º 121/05 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial<sup>93</sup> estabelece que a marca de alto renome “[...] goza de autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença”, o que justifica a proteção especial a ela destinada.

As marcas notoriamente conhecidas também ganham proteção especial pelo ordenamento jurídico brasileiro.<sup>94</sup> Todavia, diferentemente do que ocorre com as marcas de alto renome, essa proteção independe do registro da marca no Brasil. De acordo com Márcia Carla Pereira Ribeiro e Marcelo M. Bertoldi, para que seja dispensada proteção especial a essas marcas, basta que sua notoriedade seja reconhecida pelo INPI.<sup>95</sup>

---

<sup>92</sup> BERTOLDI. Marcelo M.; PEREIRA RIBEIRO, Márcia Carla. Op. cit. p. 118.

<sup>93</sup> “Art. 2º. Para os efeitos desta Resolução, considera-se de alto renome a marca que goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença.”

<sup>94</sup> “Art. 126 da LPI. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.  
§ 1º. A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.”

<sup>95</sup> BERTOLDI. Marcelo M.; PEREIRA RIBEIRO, Márcia Carla. Op. cit. p. 118. Nesse sentido, o § 2º do art. 126 da LPI assim estabelece: “O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.”

O artigo 6º *bis* da Convenção de Paris preceitua que “os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei o permitir, quer a pedido do interessado, e a proibir o uso de marca de fábrica ou comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetível de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares”.<sup>96</sup>

Nas palavras de Rosalina Corrêa de Araújo,

através deste dispositivo, a marca originária de um país pertencente a união, que tenha alcançado grande prestígio entre o público em certo segmento do mercado, passou a ser protegida extraterritorialmente, independente de registro no país. Este tratamento especial [...] visa evitar no mercado internacional a utilização indevida da marca por terceiros, mesmo em decorrência da aplicação do princípio da anterioridade.<sup>97</sup>

Ressalte-se que, muitas vezes, as marcas notoriamente conhecidas, em decorrência do uso inadequado, perdem o seu efetivo valor, levando-as à generalização. É o que ocorreu, a título de exemplo, com as marcas Gillette, Isopor e Teflon.<sup>98</sup>

#### 1.4.2 Quanto ao modo de exteriorização

---

<sup>96</sup> “Art. 6º *bis*. Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.”

<sup>97</sup> CORRÊA DE ARAÚJO, Rosalina. Da marca notória à marca de alto renome. **Juris Poiesis**. Ano 2, n. 4. Disponível em <<http://www.estacio.br/graduacao/direito/revista/revista4/artigo9.htm>>. Acesso em 14/08/2010.

<sup>98</sup> TINOCO SOARES, José Carlos. **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**. p. 204.

Em relação à maneira com a marca se apresenta, ela poderá ser nominativa, figurativa, mista ou tridimensional. Nesse sentido, ela será nominativa, ou verbal, quando se limitar, em sua composição, ao elemento nominal, ou seja, quando ela for formada por palavras destituídas de logotipia ou traço característico<sup>99</sup>. Márcia Carla Pereira Ribeiro e Marcelo M. Bertoldi entendem que as marcas nominativas são aquelas formadas por palavras “[...] que não tragam consigo qualquer forma particular ou diferenciada de suas letras ou combinação de letras”.<sup>100</sup>

Rubens Requião acrescenta que

essas palavras ou expressões podem ser de fantasia, ou constar de denominações necessárias, como a firma ou denominação empresarial, ou vulgares, ou nome de pessoa, do titular ou de terceiros mediante autorização expressa.<sup>101</sup>

Diferente das marcas nominativas, as marcas figurativas, também chamadas emblemáticas, são constituídas meramente por uma figura, sem que haja qualquer tipo de expressão nominal acompanhando-a.<sup>102</sup> Por essa razão, essa espécie de marca é conhecida como logotipo, vez que identificadas por meio de desenho, não necessariamente colorido, ou por meio de letras ou números grafados de maneira original e diferenciada<sup>103</sup> é o que dispõe o inciso II do art. 124 da LPI<sup>104</sup>. Gama Cerqueira inclui, além desses elementos já referidos, os emblemas, como sinais capazes de constituir marcas figurativas.<sup>105</sup>

<sup>99</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. Op. cit. p. 79.

<sup>100</sup> BERTOLDI, Marcelo M.; PEREIRA RIBEIRO, Márcia Carla. Op. cit. p. 117.

<sup>101</sup> REQUIÃO, Rubens. Op. cit. p. 295.

<sup>102</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. Op. cit. p. 79.

<sup>103</sup> BERTOLDI, Marcelo M.; PEREIRA RIBEIRO, Márcia Carla. Op. cit. p. 117.

<sup>104</sup> “Art. 124. Não são registráveis como marca:  
[...]

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.”

<sup>105</sup> GAMA CERQUEIRA, João da. Op. cit. p. 383.

Tinoco Soares afirma serem preferíveis as marcas figurativas, haja vista a facilidade de identificação por qualquer pessoa do povo, inclusive por estrangeiros e analfabetos.<sup>106</sup>

Quando verificada a existência de elementos figurativos e nominativos identificando a marca, temos a chamada marca mista.<sup>107</sup> Marcelo Augusto Scudeler afirma que

a marca mista apresenta sua parte nominal com uma estilização própria e/ou acompanhada de logotipo. Assim, o sinal marcário é grafado com cores, com um tipo especial de letra ou ainda, acompanhado de uma figura.<sup>108</sup>

Por fim, temos as marcas tridimensionais, identificadas por possuírem altura, extensão e largura.<sup>109</sup> Em melhor acepção, Ozéias J. Santos entende que marcas tridimensionais são aquelas que se apresentam nas diversas dimensões visuais, isto é, cuja forma se apresenta em vista frontal, lateral, superior, inferior, ou em perspectiva.<sup>110</sup>

Há, ainda, as marcas denominadas por Rubens Requião de formais ou plásticas, as quais possuem a forma do produto ou do seu invólucro.<sup>111</sup> Frise-se, no entanto, que essas marcas são expressamente proibidas no Brasil, conforme se extrai da leitura do artigo 124, XXI da LPI<sup>112</sup>.

De acordo com Gama Cerqueira, as marcas podem ser classificadas, ainda, por meio da natureza dos elementos que a constituem. Desse modo, elas serão compostas quando formadas por elementos de uso comum (tanto palavras como

<sup>106</sup> TINOCO SOARES, José Carlos. **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**. p. 180.

<sup>107</sup> BERTOLDI, Marcelo M.; PEREIRA RIBEIRO, Márcia Carla. Op. cit. p. 117.

<sup>108</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. Op. cit. p. 79.

<sup>109</sup> Idem. Ibidem. p. 79.

<sup>110</sup> SANTOS, Ozéias J. **Marcas e patentes. Propriedade industrial**: teoria, legislação e jurisprudência. 2 ed. modif. e ampl. São Paulo: Lex, 2001. p. 16.

<sup>111</sup> REQUIÃO, Rubens. Op. cit. p. 295.

<sup>112</sup> “Art. 124. Não são registráveis como marca:  
[...]

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico.”

elementos figurativos), que, isolados, não poderiam caracterizar uma marca. Porém, quando reunidos, formam um conjunto característico, capaz de constituí-la. Por outro lado, as marcas podem ser também complexas, quando da associação de diversas marcas ou sinais que, isolados, são suficientes para formar uma marca. As marcas complexas não são necessariamente mistas, isto é, podem ser compostas tanto por palavras como por emblemas.<sup>113</sup>

#### 1.4.3 Quanto à sua proteção

No que diz respeito a sua proteção, a marca poderá ser registrada, registranda ou de fato. Podemos falar em marca registrada após a expedição do competente Certificado de Registro pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Antes da concessão do registro, isto é, antes da expedição do referido certificado de registro, verifica-se a existência de marca registranda. Por fim, a marca de fato é aquela que não foi registrada, nem tampouco depositada junto ao INPI. A comprovação de sua existência se dá pela demonstração de notas fiscais e eventual publicidade em meios de comunicação.<sup>114</sup>

Frise-se que, como dito anteriormente, a propriedade da marca adquire-se pela expedição válida de seu registro, conforme se extrai da leitura da primeira parte do *caput* do artigo 129 da Lei n.º 9279/96<sup>115</sup>, cujo requerimento deverá ser depositado perante o INPI. O registro validamente expedido outorga ao titular o direito exclusivo de uso da marca em todo o território nacional e nos países estrangeiros que adotem com o Brasil um sistema de reciprocidade de tratamento, conforme preconizado pelo artigo 3º, II da LPI<sup>116</sup>.

Ademais, o registro dá ao titular o direito de cedê-lo, licenciar o seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação, impedindo que terceiros

<sup>113</sup> GAMA CERQUEIRA, João da. Op. cit. p. 383.

<sup>114</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. Op. cit. pp. 80-81.

<sup>115</sup> “Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei [...]”

<sup>116</sup> “Art. 3º Aplica-se também o disposto nesta Lei:  
[...]

II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.”

desautorizados se utilizem da marca de forma ilegítima<sup>117</sup>, conforme disposto no artigo 130 da LPI<sup>118</sup>.

A marca registranda, por sua vez, outorga ao seu titular mera expectativa de direito, pois não se sabe com certeza se o seu registro será realizado pelo INPI. Todavia, é importante ressaltar que ao depositante, a lei confere as mesmas prerrogativas concedidas ao titular. Tinoco Soares, comentando o artigo 130 da LPI, afirma que

a lei procura por todos os meios e de forma mais clara e precisa estabelecer que os direitos são praticamente iguais tanto para com o titular como para como requerente do pedido [...].<sup>119</sup>

Note-se, contudo, que simples pedido de registro não confere ao titular a legitimidade para impedir que terceiros utilizem marca idêntica ou semelhante, exceto se for possível a demonstração de prática de concorrência desleal.<sup>120</sup>

Do mesmo modo, o titular de marca de fato pode impedir que terceiro faça uso de marca igual ou semelhante, desde que comprove a prática de concorrência desleal.<sup>121</sup> Portanto, o titular de marca de fato possui, também, direito sobre ela, sendo-lhe facultada por lei todas as ações das quais pode lançar mão o titular de uma marca registrada.<sup>122</sup>

Nesse contexto quando algum empresário, de má-fé ou não, solicita perante o INPI o registro de marca idêntica ou semelhante à marca de fato usada no Brasil

<sup>117</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. Op. cit. p.86.

<sup>118</sup> “Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de :  
I - ceder seu registro ou pedido de registro;  
II - licenciar seu uso;  
III - zelar pela sua integridade material ou reputação.”

<sup>119</sup> TINOCO SOARES, José Carlos. **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**. p. 216.

<sup>120</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto, p. 81.

<sup>121</sup> Idem. Ibidem. p. 81.

<sup>122</sup> ROMEIRO DE MELO, Ana Carolina Lucena. Da proteção e registro das marcas. **Busca Legis. Comercial**. 25 set. 2007. Disponível em <<http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/buscalegis/article/viewFile/28645/28201>>. Acesso em 15/08/2010.



há pelo menos seis meses, pode o empresário que a utiliza requerer o direito de precedência no registro, conforme o disposto no artigo 129, § 1º da LPI<sup>123</sup>.

Verifica-se que o titular da marca só adquire sua propriedade quando realizado seu registro no órgão administrativo competente – INPI. Antes do registro, não há que se falar em direito de exclusividade na utilização da marca. No entanto, segundo entendimento de Denis Borges Barbosa, uma vez registrada a marca o direito exercido pelo seu titular passa a ser exclusivo, e, portanto, de caráter patrimonial.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> “Art. 129. [...]”

§ 1º. Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.”

<sup>124</sup> BARBOSA, Denis Borges. Op. cit. p. 799.

## 2. NATUREZA JURÍDICA DA MARCA

Como não poderia deixar de ser, a natureza jurídica da marca é matéria bastante controversa entre os doutrinadores, pois se trata de bem incorpóreo sobre o qual, de acordo com a lei, o seu titular exerce direito real de propriedade. Contudo, por se encontrar no rol dos bens imateriais, a análise da natureza jurídica da marca deve ser realizada a partir desses<sup>125</sup>, sem deixar de considerar suas particularidades, já que a eles não é conferido o mesmo *status* dos bens materiais quando da aplicação do direito de propriedade.<sup>126</sup>

Assim, é correto afirmar que determinadas particularidades da marca demandam tratamento específico, a fim de superar as restrições impostas pelo legislador para a aplicação do direito de propriedade.<sup>127</sup>

A propriedade, de acordo com Orlando Gomes, é o mais amplo dos direitos reais<sup>128</sup>, o qual, segundo dispõe o artigo 1.228 do Código Civil em vigor<sup>129</sup>, dá ao proprietário as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa, bem como o direito de reavê-la de quem injustamente a detenha. Tradicionalmente, tem-se reservado a palavra propriedade ao controle de coisas<sup>130</sup>, o que excluiria, num primeiro momento, a possibilidade de apropriação de bens incorpóreos, tais como a marca

No entanto, “por uma extensão relativamente moderna, admite-se falar de propriedade intelectual, propriedade industrial, propriedade comercial etc., para descrever direitos exercidos com relação a certos bens intangíveis”.<sup>131</sup>

<sup>125</sup> FABBRI MORO, Maitê Cecília. **Direito das marcas**: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 46.

<sup>126</sup> CALDAS BARROS, Carla Eugenia. **Manual de direito da propriedade intelectual**. Aracaju: Evocati, 2007. p. 320.

<sup>127</sup> Idem. Ibidem. p. 320.

<sup>128</sup> GOMES, Orlando. **Direitos reais**. 19 ed. atual. por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 109.

<sup>129</sup> “Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la de quem quer que injustamente a detenha.”

<sup>130</sup> Frise-se que, na acepção da melhor doutrina, a *coisa* é o ente corpóreo, passível de apropriação pelo homem e dotada de função de utilidade para o sujeito, ou seja, dotada de valor econômico.

<sup>131</sup> BARBOSA, Denis Borges. Op. cit. p. 19.

Para além disso, conforme explica Luciano de Camargo Penteado, não se pode confundir o Direito das Coisas e o Direito de Propriedade. O primeiro se preocupa com realidades ordinárias de apropriação, sejam aquelas em que o bem é dotado de corporeidade ou naquelas em que possa ser tratado como tal, por ser de fácil determinação. Por outro lado, o Direito de Propriedade deveria abarcar o estudo de outros processos de titularidade exclusiva, como é o caso da propriedade industrial. O autor conclui afirmando que a disciplina desses direitos, bem como a dos direitos autorais, possui um regime próprio e específico, diferente daquele reservado ao regime real.<sup>132</sup> Ademais, o fato de ser deferido tratamento de direitos reais a bens incorpóreos, não significa que esses bens passarão a ser coisa, mesmo porque, não se verifica neles a característica da corporeidade.

Analisando a possibilidade de o direito de propriedade recair sobre bem imaterial, Clésio Gabriel Di Blasi Junior *et al.* apontam que

há várias definições de bem. Aquela que mais se aproxima da matéria relativa à propriedade intelectual é a que afirma que bem é tudo aquilo, corpóreo ou incorpóreo, que, contribuindo direta ou indiretamente, venha a propiciar ao homem o bom desempenho de suas atividades, que tenha valor econômico e que seja passível de apropriação pelo homem.<sup>133</sup>

Nesse sentido, os autores consideram que a propriedade intelectual, dentre a qual se inclui a propriedade industrial e, por consequência, a marca, é o direito de uma pessoa sobre um bem imaterial.<sup>134</sup>

A mesma posição doutrinária é adotada por Silvio de Salvo Venosa, que reconhece o direito de propriedade sobre todos os bens apropriáveis, o que engloba tanto os bens corpóreos, como os bens incorpóreos. O autor ressalta, contudo, a existência de certa reserva na utilização do termo propriedade para os bens imateriais, referindo-se o termo domínio de maneira mais ampla aos bens corpóreos e incorpóreos. Afirma, também, que não é usual se utilizar da expressão proprietário para se referir ao titular de direito intelectual, mas, citando Caio Mário da Silva

---

<sup>132</sup> CAMARGO PENTEADO, Luciano de. **Direito das Coisas**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 49.

<sup>133</sup> DI BLASI JUNIOR, Clésio Gabriel; SOERENSEN GARCIA, Mário Augusto; MARQUES MENDES, Paulo Parente. Op. cit. p. 15.

<sup>134</sup> Idem. Ibidem. p. 16.

Pereira, assevera que a amplitude semântica do vocábulo jurídico propriedade permite que se designe como tal a titularidade dos direitos sobre bens incorpóreos.<sup>135</sup>

A Constituição Federal em seu artigo 5º, XXIX<sup>136</sup> assegura proteção à propriedade das marcas. De onde se extrai que o ordenamento jurídico brasileiro, considera o direito exercido sobre a marca um direito de propriedade. De fato, como afirma Rubens Requião, “o direito sobre a marca é um direito patrimonial e tem por objeto bens incorpóreos”.<sup>137</sup>

Na mesma esteira, importante ressaltar a posição de Pontes de Miranda, que concebia a susceptibilidade de bens incorpóreos aos direitos dominicais e outros direitos reais.<sup>138</sup> Entretanto, é necessário observar que sua concepção foi construída à luz do Código Civil de 1916, o qual previa expressamente a inclusão das criações artísticas, literárias e científicas, assim como assinalações industriais e inventos, no rol de direitos reais.

O atual Código Civil exclui esses direitos do Direito das Coisas. Todavia, essa exclusão, longe de dar menor importância aos direitos que são objeto da propriedade intelectual, dentre os quais se incluem a propriedade autoral e a propriedade industrial, garante-lhes um tratamento especial.

Analisando o tema, Gama Cerqueira reconhece a controvérsia a respeito da natureza jurídica dos direitos sobre bens incorpóreos, sobretudo sobre a marca. O autor afasta-se da posição doutrinária que separa o estudo da propriedade intelectual do estudo da propriedade sobre bens corpóreos. Ao contrário, tenta estabelecer uma unidade entre os institutos da propriedade industrial, artística e literária, afirmando que “todos esses direitos se caracterizam como direito de

---

<sup>135</sup> VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito Civil**. v. 5: Direitos Reais. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 171.

<sup>136</sup> “Art. 5º [...] XXIX. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.”

<sup>137</sup> REQUIÃO, Rubens. Op. cit. p. 286.

<sup>138</sup> PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. **Tratado de Direito Privado**: Parte Especial. t. XVI: direito das coisas: propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade industrial (sinais distintivos). 2 ed. Rio de Janeiro: Borsoi. p. 7.

propriedade, com as mesmas notas da propriedade de direito comum, apenas diversificando em relação ao seu objeto, que é incorpóreo”.<sup>139</sup>

Tratando especificamente das marcas, o autor afirma que sobre elas se exerce um direito privado patrimonial, portanto, de natureza real, em que pese recair sobre bens incorpóreos. Conclui afirmando que esse bem deve ser identificado de modo ideal e abstrato. Assim, o direito do titular da marca é exercido sobre o símbolo gráfico que abstratamente a compõe, de modo que o uso do mesmo símbolo por terceiro não autorizado venha a constituir violação ao seu direito. Desse modo, o que a lei pretende proteger é essa marca ideal, considerada em sua ideia geral.<sup>140</sup>

O autor fundamenta seu entendimento afirmando que o direito sobre a marca é um direito natural, de ocupação, competindo à lei o mero reconhecimento e proteção, regulando sua aquisição e exercício de acordo com o interesse comum.<sup>141</sup>

Da mesma forma, Tinoco Soares, citado por Marcelo Augusto Scudeler, afirma que “a marca, na grande realidade, constitui-se em direito natural, de ocupação e intelectual de propriedade [...]”. O autor justifica sua posição afirmando que a marca é um direito natural no sentido de que pode ser constituída de tudo o que há na natureza, cabendo ao homem estabelecer as formalidades e a conferência do registro. Essas formalidade, no entanto, não podem impedir a utilização da marca, vez que a lei, salvo algumas situações, não pode impor a obrigatoriedade do registro, sob pena de contrariar o princípio universal da facultatividade registrária. Percebe-se, portanto, que assim como Gama Cerqueira, o autor considera a marca um direito de ocupação.<sup>142</sup>

Tinoco Soares conclui afirmando que

[...] a marca, acima de tudo, constitui-e em ‘direito de propriedade’ e, uma vez adquirida cabe ao seu titular o *ius utendi, fruendi et abuendi*. Desde que o seu titular faça uso efetivo desse direito, uma vez que

<sup>139</sup> GAMA CERQUEIRA, João da. Op. cit. pp. 350-351.

<sup>140</sup> Idem. Ibidem. pp. 351-352.

<sup>141</sup> Idem. Ibidem. pp. 353-354.

<sup>142</sup> TINOCO SOARES. **Tratado de propriedade industrial**. 1 v. São Paulo: Resenha Tributária, 1988. pp. 153-154. Apud. SCUDELER, Marcelo Augusto. Op. cit. pp. 62-63.

*qui iure neminem laedit*, o mesmo poderá tornar-se, em certos casos *in aeternum*.<sup>143</sup>

Do mesmo modo, Carvalho de Mendonça afirma que o direito da marca é anterior ao registro. Este não garante o ato de aquisição nem o uso da marca, pois eles já estariam garantidos, mas a exclusividade do uso em relação a terceiros, de forma a criar um privilégio para o seu titular.<sup>144</sup>

É importante ter em vista que as posições adotadas por Gama Cerqueira e Tinoco Soares baseavam-se no disposto pelo Código de Propriedade Industrial de 1971<sup>145</sup>, revogado pela Lei de 1996, segundo o qual o registro não confere o direito de propriedade da marca ao seu titular, apenas o declarava. Da mesma forma, o entendimento de Carvalho de Mendonça foi fundamentado na Lei n.º 1.236/1904, vigente à época em que sua obra foi escrita, a qual também adotava o sistema declarativo. De modo completamente diverso, a LPI repudia o sistema declarativo, adotando expressamente o chamado sistema constitutivo, ou atributivo, ao afirmar que a propriedade da marca é adquirida mediante registro.<sup>146</sup>

Sob a égide do Decreto n.º 7.903 de 27 de agosto de 1945, que dispunha que a exclusividade no uso da marca só seria garantida mediante registro<sup>147</sup>, Pontes de Miranda afirma que antes desse o que se verifica é direito patrimonial, não é, contudo, direito real. É mero direito à formação de direito real, nascido da especificação ou da utilização da marca. Esse direito será protegido a partir do momento em que em que o utente da marca realiza o requerimento de registro e o seu depósito.<sup>148</sup>

---

<sup>143</sup> Idem. Ibidem. p. 63.

<sup>144</sup> CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Op. cit. p. 221.

<sup>145</sup> “Art. 59. Será garantida no território Nacional a propriedade da marca e o seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro de acordo com o presente Código, para distinguir seus produtos, mercadorias ou serviços, de outros idênticos ou semelhantes, na classe correspondente à sua atividade.”

<sup>146</sup> REQUIÃO, Rubens. Op. cit. pp. 286-287.

<sup>147</sup> “Art. 88. Será garantido o uso exclusivo de marca de indústria ou de comércio, ao industrial ou comerciante que obtiver o registro de acordo com o presente Código.”

<sup>148</sup> PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. **Tratado de Direito Privado**: Parte Especial. t. XVII: direito das coisas: propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade industrial (sinais distintivos). 2 ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. pp. 9-12.

O autor fundamenta seu entendimento na diferença entre o direito real sobre o bem incorpóreo que irá constituir a marca, e o direito real sobre o bem corpóreo da marca, que seria formado pelos elementos que a constituem, tais como palavras, conjunto de letras ou algarismos, figuras, etc.. É do direito real sobre o bem incorpóreo que nasce o direito formativo gerador. Por outro lado, o direito real sobre o bem corpóreo nasce com o registro. Para Pontes de Miranda, o direito real sobre a marca inicia-se, portanto, com o requerimento e o depósito, seguido do registro.<sup>149</sup>

Ao analisar o disposto na atual Lei de Propriedade Industrial, Denis Borges Barbosa, apesar de reconhecer a propriedade sobre bens imateriais, afirma que a sua apropriação não decorre de um direito natural, mas sim da lei. O autor explica que, diferentemente do que ocorre com os bens corpóreos, a possibilidade de reprodução irrestrita dos bens imateriais retira deles a escassez, de modo que o direito subjetivo<sup>150</sup> absoluto sobre eles só pode se tornar propriedade por meio de uma restrição legal de direitos e liberdades alheios. Cria-se, assim, juridicamente, uma exclusividade de utilização de um bem imaterial capaz de conferir ao seu titular uma certeza mínima de que se terá a vantagem econômica da escassez.<sup>151</sup>

Do mesmo modo, ao tratar da marca, Denis Borges Barbosa evidencia que elas só se tornam propriedade a partir do registro, não sendo concebido pelo ordenamento jurídico pátrio o direito natural de ocupação sobre a marca.<sup>152</sup> De fato, é o que preconiza o já citado artigo 129 da LPI. No entanto, o autor ressalta que a partir do depósito há uma expectativa de direito que, de acordo com alguns doutrinadores, é passível de proteção possessória.<sup>153</sup>

Retornado à concepção de Tinoco Soares, verifica-se a importância destacada pelo autor que o titular do direito sobre a marca faça uso efetivo desse direito. Do mesmo modo, Denis Borges Barbosa, adota posicionamento

---

<sup>149</sup> Idem. Ibidem p. 13.

<sup>150</sup> Tradicionalmente, podemos encontrar duas definições contrapostas de direito subjetivo: para uma primeira corrente, ele seria um *"poder da vontade"*, enquanto uma segunda corrente o define como *"interesse protegido"*. Contudo, a definição atual leva em consideração ambos os aspectos, ao definir direito subjetivo como "o pode reconhecido pelo ordenamento jurídico a um sujeito para a realização de um interesse próprio do sujeito." (PERLINGIERI, Pietro. **Perfis do Direito Civil**. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 120).

<sup>151</sup> BARBOSA, Denis Borges. Op. cit. pp. 21-22.

<sup>152</sup> Idem. Ibem. p. 799.

<sup>153</sup> BARBOSA, Denis Borges. Op. cit. p. 799.

interessante. Analisando o citado artigo 5º, XXIX, o autor ressalta que, a Constituição vincula os direitos da propriedade intelectual a uma cláusula finalística.<sup>154</sup>

De fato, o referido artigo, ao garantir que será assegurada a proteção à propriedade industrial, dentre elas à propriedade das marcas, o faz tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Em outras palavras, o direito de propriedade à marca estaria vinculado a uma cláusula finalística, que, segundo o autor visa sujeitar a marca ao parâmetro geral da função social.<sup>155</sup> Função essa que, em se tratando das marcas, presume um uso concorrencial socialmente adequado.<sup>156</sup>

Desse modo, o autor afirma que a Constituição atribui ao direito à marca uma dupla natureza: por um lado o direito de propriedade, por outro, o aspecto concorrencial. Ter-se-ia, assim, uma propriedade concorrencial.<sup>157</sup> Explicando esse conceito, o autor assevera que o direito de propriedade sobre um bem imaterial só é conferido quando o seu criador obtiver sobre ele um título de exclusividade em relação à concorrência. Assim, a propriedade surge quando o bem imaterial é trazido ao mercado<sup>158</sup>, de modo a observar o desenvolvimento econômico e tecnológico do país e o interesse social.

Por fim, é importante ressaltar que o interesse social, por objetivar a segurança de direitos não só individuais, mas também concernentes a toda a sociedade, submete-se à autonomia privada e ao propósito social, o qual pode ser traduzido na proteção aos consumidores que adquirem os produtos e serviços assinados pelas marcas<sup>159</sup>, bem como na proteção aos titulares dessas marcas frente à concorrência.

---

<sup>154</sup> BARBOSA. Denis Borges. **Nota sobre a categoria constitucional da propriedade das marcas.** Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/notamarca2.pdf>>. Acesso em 16/08/2010. p. 1.

<sup>155</sup> Idem. Ibidem. p. 2.

<sup>156</sup> Idem. Ibidem. p. 3.

<sup>157</sup> Idem. Ibidem. p. 13.

<sup>158</sup> Idem. Ibidem. p. 13-14.

<sup>159</sup> FABBRI MORO, Maitê Cecília. Op. cit. p. 324-325.



Temos assim, que o direito exercido pelo titular de uma marca é exclusivo, e, portanto, de caráter patrimonial. Todavia, esse direito está condicionado ao exercício de sua função social, de modo que, assim como ocorre com as demais propriedades, aquela exercida sobre a marca não é absoluta, vez que ela só existe em atenção ao seu interesse social e para propiciar o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

### 3. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

Analisando-se a ótica das ciências exatas, percebe-se que função consiste em um tipo especial de relação, na qual os elementos de um determinado conjunto possuem referência a elementos externos a ele, pertencentes a um conjunto distinto. Luciano de Camargo Penteado, através desse prisma, afirma que função no direito é a referência de certos institutos ou situações jurídicas a fins que lhes são externos. Assim, falar em função social da propriedade significa dizer que o direito real não deve ser exercido apenas no interesse individual de seu titular, mas deve também coincidir, ou pelo menos se direcionar, com o interesse social<sup>160</sup>, sob pena de caracterizar-se um ilícito.<sup>161</sup>

Dessa sorte, explicando a teoria de Norberto Bobbio, o autor aponta que os institutos jurídicos em geral podem ser vistos sob duas perspectivas: estrutural e funcional. A primeira se relaciona à descrição das notas constitutivas do instituto, isto é, de seus elementos constitutivos elementares. Por outro lado, o caráter funcional estaria conectado à sua destinação, que pode gerar grande interferência no regime jurídico a ele aplicado.<sup>162</sup>

Orlando Gomes aponta as teorizações de Leon Duguit<sup>163</sup> como precursoras do estudo da função social da propriedade.<sup>164</sup> Todavia, parece mais correto afirmar que foram outros os verdadeiros marcos de início dos estudos do instituto, que surge como resposta ao individualismo excessivo trazido pela Revolução Francesa, a qual

---

<sup>160</sup> Nas palavras do autor, “dizer que a propriedade como elemento do conjunto maior que é formado pelas diversas situações jurídicas subjetivas típicas, apresenta uma função, e que esta é social, significa dizer que a propriedade relaciona-se com um fim externo a ela, que é social. Em outras palavras, que a situação proprietária deve se referir ao interesse social, mediante direcionamento a ele [...]” (PENTEADO, Luciano de Camargo. Op. cit. p. 172).

<sup>161</sup> Idem. Ibidem. pp. 171-176.

<sup>162</sup> Idem. Ibidem. p. 177.

<sup>163</sup> “A propriedade deixou de ser o direito subjetivo do indivíduo e tende a se tornar a função social do detentor da riqueza mobiliária; a propriedade implica para todo detentor de uma riqueza a obrigação de empregá-la para o crescimento da riqueza social e para a interdependência social só ele pode aumentar a riqueza geral utilizando a sua própria; a propriedade não é, de modo algum, um direito intangível e sagrado, mas um direito em contínua mudança que se deve modelar sobre as necessidades sociais às quais deve responder.” (DUGUIT, Leon. **Traité de droit constitutionnel**. t. 3. Apud: GODINHO, André Osório. Função social de propriedade. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.). **Problemas de Direito civil-constitucional**. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 402).

<sup>164</sup> GOMES, Orlando. Op. cit. p. 126

em defesa dos princípios de igualdade, soberania e justiça, imprimiu à propriedade um caráter de inviolabilidade e absolutismo.<sup>165</sup>

Nessa esteira, merece destaque o posicionamento da Igreja Católica<sup>166</sup>, que sempre defendeu uma destinação universal dos bens; os movimentos sociais europeus e latino-americanos ocorridos no final do século XIX e início do século passado; o surgimento da doutrina marxista e a Revolução Russa de 1917; a crise do capitalismo de 1929 e; as duas guerras mundiais.<sup>167</sup> Nas palavras de Rodrigo Xavier Leonardo,

é nesse contexto que as ideias de função social da posse e da propriedade vêm à tona [...] como algo absorvido como imperativo de uma nova organização entre Estado e Sociedade, bem como de uma nova ordem para a apropriação dos bens entre particulares, sem implicar em uma verdadeira ruptura com o sistema de trocas capitalista.<sup>168</sup>

Pode-se dizer, assim, que a construção jurídica do instituto da função social da propriedade foi tremendamente influenciada pelo pensamento racional católico, bem como pela polarização do mundo entre o lado liberal europeu e norte-americano e o modelo coletivista soviético. Trata-se, portanto, de uma solução de compromisso que foi aplicada nos países que apontaram para uma tentativa de correção das desigualdades sociais, sem, no entanto, negar o sistema de trocas capitalistas.<sup>169</sup> Por essa razão, defende-se que a função social não subverte este

<sup>165</sup> FACHIN, Luiz Edson. **A função social da posse e a propriedade contemporânea**. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1988. p. 16-17.

<sup>166</sup> Luciano de Camargo Penteado destaca a seguinte passagem da *Populorum Progressio*, na qual o Papa Paulo VI afirma que “segundo o que estas palavras declaram, a propriedade privada dos bens a ninguém se concede como um direito tal, que seja supremo e sobre o qual não penda nenhuma condição. A ninguém é lícito destinar ao uso privado exclusivo aquilo que supera suas necessidades, enquanto outros carecem do necessário à vida.” (Paulo VI. **Populorum Progressio**. nº 23. Apud. PENTEADO, Luciano de Camargo. Op. cit. p. 182).

<sup>167</sup> LEONARDO, Rodrigo Xavier. A função social da propriedade: em busca de uma contextualização entre a Constituição Federal e o novo Código Civil. In: **Revista da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo**. Ano 1, n.º 1. São Bernardo do Campo/SP: A faculdade, 2004. p. 271-289. p. 274.

<sup>168</sup> Idem. Ibidem. p. 275.

<sup>169</sup> “[...] acabou havendo ao longo do século XX certa polarização entre aspectos liberais e socialistas até aflorar, lentamente, uma doutrina que fosse conciliatória da titulação proprietária individual, isto é, de um sistema de propriedade privada, mas que, por outro lado, fosse assegurada a sua função social. [...]”

sistema, mas, em certa medida, reforça-o contra a perceptível ineficiência do exacerbado individualismo liberal.

Nesse sentido, imperioso ressaltar as Constituições do México de 1917<sup>170</sup>, a Carta Soviética de 1918, e a Constituição de Weimer, de 1919<sup>171</sup>. Essas Cartas Políticas, em especial a Constituição de Weimer, acabaram por servir de inspiração a diversos outros países, inclusive o Brasil.

Resta, contudo, a pergunta do que seria a função social da propriedade. A definição deste instituto é algo deveras complicado, haja vista ele estar atrelado ao papel que o direito de propriedade apresenta em cada Estado, estando diretamente vinculado com o modelo adotado para a gestão da sociedade política.<sup>172</sup>

Luciano de Camargo Penteado vê a função social como uma cláusula geral de autolimitação ao direito de propriedade, na medida em que impõe ao titular desse direito certos deveres que cumprem ser analisados, sob pena de caracterização de um ilícito por abuso de direito. Afirmar, portanto, que a propriedade apresenta uma função social, significa traçar os limites à atuação do proprietário, enquanto titular de um direito. Todavia, função social não significa apenas a limitação de um direito pela imposição de deveres de conteúdo negativo, por vezes, significa, também, modo de agir, na medida em que impõe determinadas obrigações de cunho positivo que devem ser observadas pelo proprietário.<sup>173</sup>

---

Esta alternativa compatibilizadora, a bem da verdade, foi muito salutar porque não existe real contradição entre função social e individual da propriedade. É possível utilizar-se de um bem para a satisfação de necessidades pessoais e, ao mesmo tempo, atenderem-se, direta ou indiretamente, as correlatas exigências do bem comum.” (PENTEADO, Luciano Camargo. Op. cit. p. 183).

<sup>170</sup> Na concepção de Carlos Frederico Marés, “a Constituição Mexicana de 1917, ainda vigente, foi um marco mais importante que a de Weimer porque organizava o Estado contemporâneo em uma região cujos conflitos não se estabeleciam entre camponeses servos transformados em trabalhadores livres e a propriedade privada, mas entre camponeses livres, na grande maioria indígena, que queriam continuar sendo livres e indígenas contra o novo regime de propriedade privada [...]. Como instrumento jurídico, a mexicana é mais completa e profunda que a alemã porque não apenas condiciona a propriedade privada, mas a reconceitua [...]” (MARÉS, Carlos Frederico. **A função social da terra**. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2003. p. 93).

<sup>171</sup> Nas palavras de Luiz Edson Fachin, “somente a Constituição de Weimer elevou a ideia de função social da propriedade a categoria de princípio jurídico”. (FACHIN, Luiz Edson. Op. cit. p. 17).

<sup>172</sup> PENTEADO, Luciano Camargo. Op. cit. p. 185. No mesmo sentido, André Osório Godinho afirma que “[...] a função social da propriedade é conceito relativo e historicamente maleável, de acordo com a doutrina e o sistema positivo de cada época” (GODINHO, André Osório. Op. cit. p. 404).

<sup>173</sup> PENTEADO. Luciano de Camargo. Op. cit. pp. 177-178.

O autor, analisando a obra de L. Barassi, acrescenta que o instituto em questão, pode ser visto sob um duplice aspecto: como função social limite e função social impulsiva. A primeira é um mecanismo negativo, estabelecendo os limites da licitude do exercício legítimo do direito. Implica assim, a compreensão do que caracterizaria o exercício irregular, e, portanto, abusivo do direito de propriedade. A função social impulsiva, por sua vez, é um mecanismo positivo que visa à orientação a comportamentos do titular do direito, significando um desenho normativo orientado para um incremento, ao mesmo tempo quantitativo e qualitativo dos resultados da atividade econômica, de modo a incentivar a uma gestão proprietária socialmente útil.<sup>174</sup>

Assim, a função social da propriedade é uma cláusula geral que impõe ao titular desse direito

o dever de atuar: i) de modo geral, sem ofender os fins da comunidade política em que está estabelecido, determinando diferentes obrigações, sujeições e ônus, como situações jurídicas cujo conteúdo é o respeito ao meio ambiente sadio e equilibrado, ao patrimônio histórico e cultural, bem como a atender certos fins individuais, como a paz; ii) de modo específico, quando titular de bens de produção, otimizando sua capacidade geradora a fim de que compartilhe o benefício com a coletividade em que se insere.<sup>175</sup>

André Osório Godinho afirma que a função social representa a ideologia do instituto jurídico da propriedade.<sup>176</sup> É, portanto, o seu aspecto dinâmico, o papel desempenhado pelo direito de propriedade nas suas relações pessoais.<sup>177</sup> O autor explica que a propriedade sempre exerceu uma função na sociedade.<sup>178</sup> Contudo, essa função só se tornou social quando o ordenamento jurídico reconheceu que o

---

<sup>174</sup> Idem. Ibidem. p. 179.

<sup>175</sup> Idem. Ibidem. pp. 187-188.

<sup>176</sup> GODINHO, André Osório. op. cit. p. 405).

<sup>177</sup> Segundo Luiz Edson Fachin afirma que “a função social da propriedade corresponde a limitações fixadas no interesse público e tem por finalidade instituir um conceito dinâmico de propriedade em substituição ao conceito estático, representando uma projeção da reação anti-individualista.” (FACHIN, Luiz Edson. Op. cit. p. 19).

<sup>178</sup> Nas palavras do autor: “[...] a propriedade sempre exerceu uma função na sociedade, seja como expansão de inteligência burguesa, seja como objeto de supremacia do capital sobre o trabalho, seja como instrumento para a construção de uma sociedade justa e solidária.” (GODINHO, André Osório. op. cit. p. 405).

exercício desse direito deveria ser protegido, para além do interesse do particular, no interesse coletivo da sociedade.<sup>179</sup>

Por fim, cumpre salientar que a funcionalização da propriedade traz duas consequências de suma importância: por um lado, há a ruptura da unicidade de propriedade. Por outro, há a alteração do próprio conteúdo do direito subjetivo de propriedade.<sup>180</sup>

A ruptura da unicidade da propriedade decorre de uma alteração do modo de pensar decorrente do racionalismo moderno, o qual limitou toda noção de propriedade sobre os poderes de usar, gozar, dispor e reavê-la de quem injustamente a detenha. No direito brasileiro, essa ruptura pode ser percebida, em especial, sob dois aspectos: o reconhecimento da diferença entre direito de propriedade e direito à propriedade<sup>181</sup>; e o reconhecimento de diversos estatutos de propriedade, que se diferenciam entre si através do objeto apropriado e do sujeito titular do direito.<sup>182</sup>

Já a alteração do conteúdo do direito subjetivo de propriedade se verifica na medida em que não mais são atribuídos apenas direitos ao proprietário, mas também deveres que condicionam o próprio reconhecimento e conformação desse direito, de modo que se pode afirmar que não há propriedade sem função social. Ademais, a funcionalização do instituto atribui uma série de poderes aos não proprietários, os quais são consubstanciados na tutela do interesse de que as propriedades cumpram, efetivamente, a sua função social.<sup>183</sup>

---

<sup>179</sup> Idem. Ibidem. p. 405.

<sup>180</sup> LEONARDO. Rodrigo Xavier. Op. cit. p. 278.

<sup>181</sup> Luiz Edson Facchin, em sua obra Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo explica que a pessoa humana pode ser dotada de uma garantia patrimonial que compõe a sua esfera jurídica. Trata-se essa garantia de um patrimônio mínimo mensurado de acordo com parâmetros fundamentais de uma vida digna, do qual a pessoa não pode ser expropriada ou desapossada. O direito à propriedade, portanto, possui conteúdo diverso do direito real de propriedade, vez que, ligado ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, cuida de um direito fundamental de acesso à propriedade de bens a fim de que outros direitos, também fundamentais, possam ser efetivados. O autor fundamenta sua posição no contido no artigo 548 do Código Civil de 2002 e nos artigos 5º, *caput*, e 170, da Constituição Federal. (FACCHIN, Luiz Edson. **Estatuto jurídico do patrimônio mínimo**: à luz do novo Código Civil brasileiro e da Constituição Federal. 2 ed. atual. Rio de Janeiro, 2006).

<sup>182</sup> LEONARDO. Rodrigo Xavier. Op. cit. pp. 279-283.

<sup>183</sup> Idem. Ibidem. pp. 283-284.

Conforme preconiza Rodrigo Xavier Leonardo,

pode-se perceber, nesse sentido, uma substancial alteração do direito de propriedade que, definitivamente, não pode mais ser percebido como um direito que implica na exclusão do outro. A propriedade funcionalizada exige justamente a interação com o outro, propiciando consequências até mesmo opostas à noção clássica de propriedade.<sup>184</sup>

Na mesma esteira, José Afonso da Silva ensina que

[...] o direito de propriedade [...] não pode mais ser tido como um direito individual. A inserção do princípio da função social, sem impedir a existência da instituição, modifica sua natureza, pelo que, como já dissemos, deveria ser prevista apenas como instituição do direito econômico.<sup>185</sup>

Imperioso ressaltar que a função social da propriedade não implica a supressão da instituição da propriedade privada, nem mesmo a apropriação coletiva dos bens, tanto que a Constituição Federal, antes de instituir a função social, garante o direito de propriedade.

### 3.1. A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

A adoção do instituto jurídico da função social da propriedade pelo ordenamento jurídico brasileiro foi marcada por diversos avanços e retrocessos, em que pese ele estar presente em todas as Constituições Brasileiras desde aquela de 1934, com exceção da Constituição de 1937.<sup>186</sup>

---

<sup>184</sup> Idem. Ibidem. p. 284.

<sup>185</sup> AFONSO DA SILVA, José. **Curso de direito Constitucional Positivo**. 30 ed. rev. e atual. (até a Emenda Constitucional n. 56, de 20.12.2007). São Paulo: Malheiros, 2008. p. 284.

<sup>186</sup> LEONARDO. Rodrigo Xavier. Op. cit. p. 276.

A Constituição de 1988 vai além das anteriores e qualifica a propriedade como direito e garantia fundamental e como princípio da ordem econômica, conforme se extrai da leitura dos artigos 5º, *caput* e inciso XXIII<sup>187</sup> e 170, III<sup>188</sup>.

Frise-se que a partir do momento em que a função social propriedade passa a inserir o rol dos direitos e garantias fundamentais, ela passa a ser considerada regra fundamental, capaz, portanto, de instrumentalizar todas as demais normas constitucionais e infraconstitucionais, criando um parâmetro de interpretação de todo o ordenamento jurídico. Para além disso, a Constituição de 1988 transformou a função social da propriedade em um princípio autônomo. Desse modo, o direito de propriedade só é constitucionalmente garantido, quando estiver vinculado ao exercício de sua função social, pois ao mesmo tempo em que à propriedade é reservado o papel de direito individual fundamental, esse direito deve ser exercido levando em consideração o interesse público e os anseios sociais.<sup>189</sup>

André Osório Godinho afirma, ainda, que a propriedade só será funcional se respeitar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, regra basilar que estabelece os objetivos primordiais da República, como a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades regionais e sociais. Destarte, o exercício do direito de propriedade deve contribuir também com esses mesmos objetivos.<sup>190</sup>

Importante ressaltar que, assim como ocorre com todos os demais princípios constitucionais, a norma que contém o princípio da função social da propriedade é de imediata aplicabilidade. Essa norma possui, portanto, plena eficácia, vez que interfere diretamente na estrutura e no conceito da propriedade, transformando-a em

---

<sup>187</sup> “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  
[...]  
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social.”

<sup>188</sup> “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:  
[...]  
III - função social da propriedade.”

<sup>189</sup> GODINHO, André Osório. Op. cit. pp. 412-413.

<sup>190</sup> Idem. Ibidem. p. 413.



instituição de Direito Público.<sup>191</sup> De fato, analisando a Carta Política de 1988, percebe-se que houve a alteração da propriedade, que deixou de ser mero direito subjetivo para assumir o papel de princípio geral da organização social e econômica da sociedade.<sup>192</sup>

Ademais, segundo Luciano de Camargo Penteado, afirmar que a Constituição estabelece a função social da propriedade como princípio da ordem econômica (art. 170, III), significa dizer que

a atividade organizada dos agentes em mercado está pautada pela função social como princípio jurídico e, portanto, pode atuar de diferentes maneiras, quer vedando, quer afirmando a solução proposta pelas diferentes normas jurídicas, a fim de pautar a atividade econômica nacional pelo respeito ao que se preceitua como função social.<sup>193</sup>

Para além da Constituição Federal, o mais recente tratamento reservado à função social da propriedade veio com o Novo Código Civil que, em seu artigo 1.228, § 1º, traz uma cláusula geral, a qual estabelece para o titular desse direito o dever de agir conforme o fim econômico e social, sob pena de caracterização de ato ilícito.<sup>194</sup>

Verificando o texto do referido dispositivo, percebe-se que o Código Civil não promove qualquer alteração substancial efetiva na noção de propriedade, vez que resume a função social desta a um aspecto meramente exterior, muito mais ligado à vedação do exercício abusivo desse direito.<sup>195</sup>

Ora, a partir do momento em que o ordenamento jurídico pátrio atribui ao direito de propriedade uma função social, de modo que esse direito só é constitucionalmente reconhecido quando exercido conforme essa função, pode-se afirmar que o mesmo ocorre com os direitos de propriedade intelectual, incluindo-se aí a propriedade industrial e, conseqüentemente, a marca.

---

<sup>191</sup> AFONSO DA SILVA. José. Op. cit. p. 282.

<sup>192</sup> Idem. Ibidem. p. 277.

<sup>193</sup> PENTEADO, Luciano de Camargo. Op. cit. p. 209.

<sup>194</sup> Idem. Ibidem. pp. 209-210.

<sup>195</sup> LEONARDO. Rodrigo Xavier. Op. cit. p. 285.

Nesse sentido, está o preconizado pelo artigo 5º, XXIX da Constituição Federal, que vincula o direito de propriedade sobre a marca e a proteção a esse direito a uma cláusula finalística que visa à sujeição da marca ao parâmetro geral da função social. E, conforme anteriormente analisado, no que diz respeito às marcas, essa função presume um uso concorrencial socialmente adequado, de modo a se garantir o desenvolvimento econômico e tecnológico do país e respeito ao interesse social.

#### 4. A FUNÇÃO SOCIAL DA MARCA

Ao designar um produto, mercadoria ou serviço, a marca visa, a princípio, designar a sua origem. Mas, para além disso, deve incitar ao consumo, bem como valorizar a atividade empresarial exercida pelo seu titular, evitando a chamada concorrência desleal.

Todavia, ao fazer uso desse direito, o seu titular deve ter em vista não apenas a aferição de lucro que a marca pode lhe proporcionar. Antes, deve pautar a sua conduta de modo a atender os interesses da sociedade na qual está inserido, evitando prejudicar o mercado e os consumidores por meios de atos ilícitos de concorrência.

Ademais, no que se refere ao consumidor, o titular da marca deve garantir o atendimento aos requisitos da veracidade e distintividade, a fim de que o público tenha certeza da origem e qualidade do produto ou serviço assinalado pelo signo distintivo.

Ao tratar da função da marca, Tinoco Soares apresenta a obra publicada em 1965, pela The United States Trademark Association, segundo a qual a marca deve cumprir as seguintes funções:

- 1) Deve distinguir os seus produtos dos seus competidores.
- 2) Deve ser uma garantia da consistência da qualidade.
- 3) Deve ajudar a anunciar e a vender seus produtos.

Como distingue seus produtos. Como uma sombrinha feminina, a sua marca há de ser exclusiva. Deve indicar que todos os produtos que a levam provêm da sua empresa ou estão respaldados por ela. Se a marca que você seleciona é similar ao ponto de ser confundível com uma que outra companhia já esteja usando nos mesmos artigos ou em um tipo de artigo que o público tenha razão para supor que são fabricados por você, está se expondo a mais problemas. Como é óbvio, uma marca assim não distingue seus produtos.

Assim, antes de tomar uma decisão firme sobre a marca que irá selecionar, obviamente é essencial levar a cabo uma investigação cuidadosa para determinar se a mesma marca e outra similar não tenha sido usada anteriormente em outros artigos de forma que se possa supor que tenham alguma relação com aqueles que produz a sua companhia.

Como garantia da consistência da qualidade. Uma marca cumpre também a função de assegurar ao consumidor que todos os artigos que a levam serão sempre da mesma qualidade que é esperada deles. Por exemplo, a marca é a garantia que você tem que o seu próximo "CHESTERFIELD" lhe proporcionará a mesma satisfação que o anterior.

Como promove a venda de seu produto. A marca escolhida deve atuar como um bom vendedor. Deve ser um símbolo simpático, com suficiente poder de atração para persuadir o comprador que o produto em que ela aparece é desejável. [...].<sup>196</sup>

Da análise do texto acima, pode-se afirmar que a marca tem dupla finalidade: por um lado, visa proteger o investimento de seu titular, o empresário; por outro, visa proteger o consumidor, na medida em que lhe confere a possibilidade de discernir os produtos e serviços que se encontram no mercado.

Por esse motivo a proteção à marca é, principalmente, de ordem pública, pois tem o objetivo de resguardar o interesse social e a assegurar o desenvolvimento do trabalho de seu titular, contribuindo, desse modo, para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da indústria nacional.<sup>197</sup> Nesse sentido, a lei confere ao empresário a liberdade na escolha da marca, salvo certas restrições que visam manter, entre outras coisas, a concorrência leal e a ordem pública.<sup>198</sup>

<sup>196</sup> “1) Debe distinguir los productos de usted de sus competidores.

2) Debe ser una garantía de la consistencia de la calidad.

3) Debe ayudar a anunciar y a vender sus productos.

Cómo distingue sus productos. Al igual que un sombrero femenino, la marca suya há de ser exclusiva. Debe indicar que todos los productos que la llevan provienen de su empresa o están respaldados por ella. Si la marca que usted seleccione es similar al punto de ser confundible con una que ya este usando otra compañía en los mismos artículos, o em un tipo de artículos que el público tenga razón para suponer que son fabricados por usted, esta exponiéndose a más problemas. Como es obvio, una marca tal no distingue sus productos.

Así, pues, antes de tomar una decisión firme sobre la marca que ha de seleccionarse, obviamente es esencial llevar a cabo una investigación cuidadosa para determinar si la misma marca y otra similar no se há usado anteriormente en otros artículos que pueda suponerse tienen alguna relación con los que produce su compañía.

Cómo garantiza de la consistencia de la calidad. Una marca cumple también la función de asegurarse al consumidor que todos los artículos que la llevan serán siempre de la misma calidad que es esperada de ellos. Por ejemplo, la marca es la garantía que usted tiene de que su próximo “CHESTERFIELD” le proporcionará la misma satisfacción que el anterior.

Cómo promueve la venta de su producto. La marca que escoja debe actuar como un buen vendedor. Debe ser um símbolo simpático, con suficiente poder de atracción para persuadir el comprador de lo deseable que es el producto em que ella aparece. [...]” (**El manejo de lãs marcas comerciales**. Preparado por The United States Trademark Association. Tradução para o espanhol de BRIGARD E URRUTIA. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 1965. pp. 23-24. Apud. TINOCO SOARES. **Direito de marcas**. pp. 35-36).

<sup>197</sup> CARVALHO DE MENDONÇA, José, Xavier. Op. cit. p. 219.

<sup>198</sup> Nas palavras de Carvalho de Mendonça, “o industrial e o comerciante têm a liberdade na escolha das marcas, para assinalarem os seus produtos ou as mercadorias, salvo restrições que visam manter a lealdade na concorrência comercial, garantir a ordem pública, assegurar a moralidade e o respeito a direitos de terceiro”. (Idem. Ibidem. p. 249).

No dizer de Denis Borges Barbosa, “o exercício equilibrado e compatível com a função social desta propriedade levaria a que o investimento em qualidade seria reconhecido”.<sup>199</sup>

É exatamente a função social exercida pela marca que nos cumpre agora analisar, tanto pela perspectiva do mercado econômico no qual o seu titular se insere, como pela perspectiva do consumidor, tendo como fundamento, as normas jurídicas do ordenamento pátrio, em especial aquelas trazidas pela Lei de Propriedade Industrial, a já citada Lei n.º 9.279/96.

#### 4.1. A FUNÇÃO SOCIAL DA MARCA EM RELAÇÃO AO MERCADO

As marcas, como signos distintivos apostos a produtos e serviços para identificá-los, são, na opinião de Denis Borges Barbosa, direitos de clientela em sua forma mais flagrante.

A propriedade intelectual trata de situações em que, por meio da atividade econômica, um bem imaterial pode ser explorado por aquele que o criou a fim de obter lucros. Destarte, a partir do momento em que se verifica a propriedade intelectual, verifica-se a oportunidade de exploração do mercado propiciada pela criação imaterial, o que garante ao empresário uma posição determinada perante a concorrência. Essa situação jurídica do empresário perante o mercado é denominado direito de clientela<sup>200</sup>, um direito voltado indistintamente contra todos, que devem respeito ao titular no exercício legal do seu poder.

Ademais, nas hipóteses em que o ordenamento jurídico atribui ao titular a possibilidade de ser o único a exercer um direito de clientela, esse direito passa a ser exclusivo.<sup>201</sup> Importante salientar, contudo, que esse direito não é absoluto, pois, sendo o direito sobre a marca um direito de propriedade, ele está vinculado, necessariamente, ao exercício de sua função social.

---

<sup>199</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. p. 801.

<sup>200</sup> Denis Borges Barbosa atribui a Paul Robier a expressão “direitos de clientela”.

<sup>201</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. p. 33-36.

Quando o empresário adquire a sua propriedade perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ele adquire uma posição frente ao mercado, que depende da produção de bens e serviços aptos a satisfazer necessidades econômicas e de garantir que os consumidores sejam capazes de identificá-los como tendo as qualidades por eles desejadas.<sup>202</sup>

Não apenas isso, na concepção de Carvalho de Mendonça, ao proteger a marca, a lei visa à proteção do direito, do resultado do trabalho, capacidade e inteligência de seu titular, de modo a manter no tempo e no espaço os benefícios da reputação que ele alcançou. A marca possui, portanto, valiosa função econômica para o seu titular, na medida em que, por representar os produtos e serviços por ele lançados no mercado, garante-lhe que obtenha os benefícios resultantes de seu trabalho.<sup>203</sup>

A função da marca, contudo, transcende os interesses de seu titular, tornando-se função social na medida em que ao agente econômico que a titulariza é vedado agir de modo a prejudicar a posição jurídica de outros empresários perante o mercado. No que concerne às marcas, a função social visa, portanto, garantir que a ordem econômica, de modo geral, não seja turbada por meio de atos lesivos de concorrência.

Desse modo, pode-se afirmar que a marca não apenas outorga direitos ao empresário - como o direito à obtenção de lucro advindo do reconhecimento pelo público da proveniência e qualidade dos bens aos quais ela é aposta. Ela lhe impõe, acima de tudo, o dever de garantir que o direito de clientela de outros agentes econômicos não seja lesado por atos de concorrência desleal, o que seria um claro obstáculo ao desenvolvimento econômico do país e uma afronta ao interesse público, pois o mercado, de modo geral, seria prejudicado.

Portanto, assim como faz com o direito de propriedade sobre bens corpóreos, o instituto jurídico da função social traça limites ao direito de propriedade sobre a marca, impondo ao seu titular a obrigação de utilizá-la sem ofender os fins da comunidade em que ele está inserido.

---

<sup>202</sup> Idem. Ibidem. pp. 798-799.

<sup>203</sup> CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Op. cit. pp. 216-217.

Decorre daí a necessidade de que o requisito da distintividade da marca seja efetivamente verificado, a fim de diferenciá-la de outras presentes no mercado em que o empresário atua. Assim, a função social da marca não impõe ao titular desse direito, apenas obrigações de conteúdo negativo, mas também lhe obriga a agir de modo a se certificar de que o seu signo distintivo seja diferente de todos os demais apostos em produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins existentes no mercado.

Caso a marca seja diferente de todas as outras apostas às mercadorias do mesmo ramo de atuação do empresário, ou na hipótese em que haja identidade entre duas ou mais marcas apostas em produtos voltados a mercados tão diversos que não possam causar confusão, a concorrência não se verifica, e a situação jurídica de seu titular perante o mercado não é ameaçada.

Note-se que o artigo 170, IV da Constituição Federal dispõe que a ordem econômica está pautada, dentre outros valores, pela livre concorrência.<sup>204</sup> Para Fábio Ulhoa Coelho, dois aspectos relevantes ao direito comercial podem ser encontrados da leitura desse dispositivo: por um lado, verifica-se a constitucionalidade de normas jurídicas que motivem particulares à exploração de atividades empresariais; por outro, o reconhecimento de um direito titularizado por todos de explorar essas atividades.<sup>205</sup>

Importante destacar que a defesa da livre concorrência projeta-se em dois sentidos: primeiramente em relação ao Estado, que só poderá interferir na economia nos limites definidos pela Constituição<sup>206</sup>; e em relação aos particulares que deverão exercer a competição de forma leal, ainda que agressiva<sup>207</sup>, pois “ao direito constitucional de explorar atividade econômica [...], corresponde o dever, imposto a todos, de o respeitar”.<sup>208</sup>

---

<sup>204</sup> “Art. 170. [...] IV - livre concorrência.”

<sup>205</sup> ULHOA COELHO, Fábio. Op. cit. pp. 188-189.

<sup>206</sup> Idem. Ibidem. p. 189.

<sup>207</sup> BORGES BARBOSA, Denis. **Uma introdução à propriedade intelectual**. p. 272.

<sup>208</sup> ULHOA COELHO. Op. cit. p. 190.

Quando não respeitada a livre concorrência, de forma que a atuação de um empresário prejudique outro no exercício de sua atividade, verifica-se a concorrência desleal, que, de acordo com Márcia Carla Pereira Ribeiro e Marcelo M. Bertoldi, caracteriza-se “pelos meios inidôneos de que lança mão o empresário para vencer seus concorrentes na atração da clientela”.<sup>209</sup>

O Direito Brasileiro lista, no artigo 195 da LPI, os crimes de concorrência desleal. Todavia, conforme aponta Denis Borges Barbosa, a noção de deslealdade não se limita àqueles casos específicos, pois, como se verifica da leitura do artigo 209, *caput*, da mesma lei<sup>210</sup>, quaisquer atos que visam prejudicar a reputação ou os negócios de outrem, a criar confusão entre estabelecimentos industriais, comerciais ou de prestação de serviço, ou entre produtos e serviços colocados no comércio, serão ilícitos, desde que importando em concorrência desleal.<sup>211</sup>

Contudo, para que se verifique a concorrência desleal entre os agentes econômicos em função da sua marca, é necessário analisar, primeiro, a existência de uma efetiva concorrência entre eles. Para isso, é preciso que os agentes desempenhem suas atividades ao mesmo tempo, voltando-as para o mesmo produto ou serviço dentro de um mesmo mercado geográfico<sup>212</sup>. Em outras palavras, para que exista a concorrência, é necessário que se verifiquem, simultaneamente, três identidades: tempo, objeto e mercado.<sup>213</sup>

Quanto ao tempo, é necessário que haja atualidade na competição, pois na medida em que a concorrência pressupõe a possibilidade de uma disputa pela preferência de terceiros, deve-se ter em vista a impossibilidade de se opor economicamente empresários que desempenham suas atividades em épocas

---

<sup>209</sup> BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Márcia Carla Pereira. Op. cit. p. 135.

<sup>210</sup> “Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos ou serviços postos no comércio.”

<sup>211</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. p. 297.

<sup>212</sup> Idem. Ibidem. p. 274.

<sup>213</sup> VAZ, Isabel. **Direito econômico da concorrência**. 1 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1993. p. 24.



distantes.<sup>214</sup> Todavia, no que se refere especificamente aos signos distintivos, a doutrina tem desenvolvido a noção de parasitismo, que pode ser conceituado como “[...] a ilicitude da utilização de uma oportunidade concorrencial em espaços onde o utilizador original não compete”.<sup>215</sup> Em outras palavras, o empresário utiliza uma marca que pertencia a outro, a fim de obter vantagens econômicas mediante a exploração do mercado em que este costumava lançar seus produtos ou serviços.

A aposição de marcas em produtos e serviços idênticos ou semelhantes já foi analisada quando se verificou o princípio da especialidade, de acordo com o qual a confundibilidade entre duas marcas só se verifica na medida em que haja a possibilidade de o consumidor adquirir um produto de um agente econômico pensando que é de outro.<sup>216</sup>

Ao tratar do tema, Isabel Vaz afirma que

a identidade do “objeto” deve ser compreendida em sentido relativo, abrangendo não apenas os de espécie idêntica (“concorrência direta”), mas ainda os afins, os que os substituem, embora não inteiramente iguais, nem dotados do mesmo grau de utilidade (“concorrência indireta”).<sup>217</sup>

Assim, para que seja verificada a concorrência desleal entre empresários em virtude de suas marcas, é preciso que elas assinalem mercadorias que guardem relação de afinidade entre si.<sup>218</sup>

---

<sup>214</sup> Idem. Ibidem. p. 24.

<sup>215</sup> BARBOSA. Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. p. 284.

<sup>216</sup> Idem. Ibidem. p. 277.

<sup>217</sup> VAZ, Isabel. Op. cit. p. 24.

<sup>218</sup> Cabe salientar que INPI instituiu, por meio do Ato Normativo 51, de 1981, a classificação de produtos e serviços. A Classificação atual é composta de quarenta e uma classes, sendo trinta e cinco referentes a produtos e seis a serviços. Cada uma das classes é dividida em itens. Esse ato normativo estabeleceu que cada pedido de registro de marcas deve assinalar apenas uma classe, dentre a qual poderá compreender no máximo três itens, salvo casos de medicamentos, cujo limite é de dois itens. Existem estudos para atualização dessa classificação, cuja diretiva básica será sua compatibilização com a Classificação Internacional de Nice, adotada por diversos países, e que representa, a exemplo da congênere Classificação Internacional de Patentes, uma referência básica em termos de padronização internacional. (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Classificação Nacional de Produtos e Serviços**. Disponível em <[http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/marca/dirma\\_classificacao/oculto/nacional](http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/marca/dirma_classificacao/oculto/nacional)>. Acesso em 24/09/2010).

Denis Borges Barbosa afirma que, a fim de que essa afinidade seja verificada, é preciso fazer uma análise do bem econômico, de modo que pode haver competição entre dois produtos distintos, desde que eles atendam a uma necessidade em comum. É o que ocorre, por exemplo, com os produtos alimentícios, tais como a manteiga e a margarina.<sup>219</sup>

Ademais, a afinidade entre os produtos e serviços deve ser analisada em face do consumidor relevante, o que nos leva ao terceiro requisito, a identidade de mercado, de modo que mesmo marcas idênticas ou semelhantes apostas a mercadorias que possuem a mesma aplicação prática, podem não colidir, pois se destinam a públicos diversos.<sup>220</sup> Nesse sentido, ressalte-se o caso *Hermès*<sup>221</sup>, no qual o Superior Tribunal de Justiça considerou a inexistência de concorrência desleal pela utilização de marcas similares (“Hermes” e “Hermès”), ainda que os produtos comercializados por ambos os titulares guardassem entre si grande afinidade. Isso porque o público alvo dos empresários em questão era por demais distinto, tornando impossível que houvesse confusão por parte dos consumidores.

Por fim, para que haja concorrência entre empresários, é necessário que eles atuem no mesmo mercado geográfico. Frise-se que os limites desse mercado são definidos por lei, e não pelo fato da efetiva concorrência.<sup>222</sup> Destarte, uma marca registrada terá proteção em todo território nacional, de modo que um empresário que

---

<sup>219</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade industrial**. p. 285.

<sup>220</sup> Idem. Ibidem. p. 285.

<sup>221</sup> “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. VIOLAÇÃO AO ART. 535. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA ANTE A UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DAS MARCAS HERMES E HERMÈS. SUMULA 7/STJ. 1. Prevê o art. 535 do CPC a possibilidade de manejo dos embargos de declaração para apontar omissão, contradição ou obscuridade na sentença ou acórdão, não se prestando este recurso, portanto, para rediscutir a matéria apreciada. 2. A Corte *a quo* analisou o conjunto fático-probatório dos autos para concluir sobre a ausência de colidência ante a utilização concomitante das marcas HERMES e HERMÈS em produtos da mesma classe, pois as mercadorias se destinam a público diverso e deve ser reconhecida a notoriedade da marca HERMÈS, porque as empresas agravadas são mundialmente conhecidas, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame dos fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 7 deste Superior, como óbice ao conhecimento do recurso especial. 3. A agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental. 4. Agravo regimental desprovido.” (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Acórdão n.º 2006/0247420-6. Agravo Regimental no Agravo n.º 850487/RJ. 4ª Turma. Relator: Ministro Honildo Amaral de Mello Castro. Brasília, 05 out. 2009. **Diário da Justiça do dia 08 fev. 2010**. Brasília, 2010).

<sup>222</sup> Idem. Ibidem. p. 287.

atua estritamente o município de Curitiba não poderá utilizar em seus produtos marca igual ou semelhante utilizada por outro empresário que atue exclusivamente no município de Salvador, ainda que não se verifique, entre eles, uma efetiva concorrência.

Note-se que a concorrência é fator essencial no mercado, pois, a partir do momento em que a livre iniciativa é posta como princípio constitucional da ordem econômica, espera-se que haja a competição entre diferentes agentes econômicos. Nos dizeres de Calor Alberto Bittar,

aceita-se, como intuitivo, que cada qual se esforce para atrair clientela, ou para conservá-la, ou mesmo aumentá-la, de acordo com as suas necessidades ou conveniências, mas dentro dos meios normais de sua atividade e com sacrifício natural de concorrentes.<sup>223</sup>

A Constituição Federal de 1988, ao elevar a livre concorrência a princípio constitucional, em seu artigo 170, IV, faz com que ela se torne instrumento de realização de uma política econômica que tem como principal objetivo estimular os agentes econômicos a participarem de esforço de desenvolvimento, e não a mera repressão às práticas econômicas abusivas.<sup>224</sup>

Essa competição deve, no entanto, ser realizada de forma leal, lícita, pois, ainda que o objetivo de um empresário seja causar dano a seus concorrentes a fim de obter vantagens econômicas na exploração do mercado, isso deve ser feito em obediência às regras do jogo competitivo, sob pena de se configurar a concorrência desleal. Assim, podem os agentes econômicos lançar mão de todos os meios possíveis para expandir o seu mercado, contanto que o façam de forma leal e honesta.<sup>225</sup>

Fábio Ulhoa Coelho aponta para a dificuldade de elucidação do conceito de concorrência desleal, vez que não existe competição empresarial sem o objetivo de conquista de mercado, de modo que o intuito de aumentar a clientela em detrimento aos demais competidores, configura-se como elemento fundamental da

---

<sup>223</sup> BITTAR, Carlos Alberto. **Teoria prática da concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 33.

<sup>224</sup> VAZ, Isabel. Op. cit. p. 10.

<sup>225</sup> BITTAR, Carlos Alberto. Op. cit. p. 33.

concorrência. O autor explica que a intenção de causar dano a outros empresários está presente tanto na concorrência leal como na desleal, diferenciando-se essas categorias através dos meios empregados para a realização dessa finalidade. Caso o empresário lance mão de meios inidôneos a fim de atrair consumidores e firmar uma posição perante o mercado, estará incorrendo na hipótese de concorrência desleal.<sup>226</sup>

Nessa esteira, Carlos Alberto Bittar aponta que no campo do direito industrial a proteção contra a concorrência desleal relaciona-se ao uso indevido por um concorrente de criações utilizadas pelo empresário na defesa da clientela. A conduta considerada ilícita, portanto, é aquela que objetiva a captação da clientela alheia<sup>227</sup>, o que impede, claramente, um desenvolvimento econômico sadio de toda a economia nacional.

Assim, ao se apropriar de uma marca a fim de distinguir suas mercadorias, o agente econômico tem o dever de utilizá-la de forma honesta. Isto é, apesar de atuar com o objetivo de aumentar sua clientela em detrimento da clientela alheia, deve fazê-lo de maneira leal, dentro dos limites normais de sua atividade. Somente assim estará cumprindo sua função social.

Ainda, segundo Denis Borges Barbosa, a concorrência desleal é desenhada conforme parâmetros concretos e factuais, pois para que haja a sua configuração é preciso que os atos de concorrência sejam praticados em contrário às práticas industriais e comerciais honestas.<sup>228</sup> Coaduna com esse entendimento Carlos Alberto Bittar, para quem a existência ou não da concorrência desleal só pode ser verificada no caso concreto.<sup>229</sup>

Nos dizeres de Denis Borges Barbosa, “o parâmetro legal, assim, é a expectativa objetiva de um *standard* de competição num mercado determinado, o qual fixa o risco esperado de fricção concorrencial”.<sup>230</sup> De fato, na tutela concorrência desleal, o que se protege não é o estabelecimento ou a ideia

---

<sup>226</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. Op. cit. pp. 190-191.

<sup>227</sup> BITTAR, Carlos Alberto. Op. cit. p. 30.

<sup>228</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à propriedade intelectual**. p. 294.

<sup>229</sup> BITTAR, Carlos Alberto. Op. cit. p. 39.

<sup>230</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à propriedade intelectual**. p. 294.

organizativa da empresa, mas sim a expectativa razoável de um padrão de competição, de modo que se define a lealdade ou deslealdade a partir do comportamento do competidor ao padrão esperado.<sup>231</sup>

Denis Borges Barbosa acrescenta, ainda, que “[...] não é a lei que define os limites da concorrência, mas as práticas localizadas no tempo, no lugar e no mercado específico dos demais concorrentes, que vão precisar o que é lícito e o que é ilícito”.<sup>232</sup>

Frise-se, ainda, que a concorrência desleal pode ser subdividida em duas categorias: genérica e específica. A primeira corresponde à responsabilidade contratual, sendo sancionada apenas no âmbito civil. A segunda, por sua vez, corresponde à tipificação penal de condutas que lesem direitos de propriedade intelectual titularizados pelo empresário, tais como a marca, sendo sancionada tanto no âmbito civil como no penal. Pratica-se essa espécie de concorrência desleal por meio da fraude na obtenção de informações sobre empresários, que se dá mediante a violação do segredo de empresa; ou por meio da veiculação dessas informações, que se opera por meio da indução dos consumidores em erro.<sup>233</sup>

Sendo a marca uma expressão do direito de clientela em sua forma mais flagrante, a concorrência desleal praticada por meio de sua utilização é do tipo específico, pois, a lesão se verifica na medida em que a clientela de seu titular sofre diminuição pela indução dos consumidores em erro.

#### 4.1.1 Concorrência desleal por meio da utilização de marcas

Conforme anteriormente explicitado, a função da marca é distinguir produtos e serviços comercializados por seu titular, permitindo que este adquira uma posição determinada no mercado diante da concorrência. Em outras palavras, a marca garante ao seu titular a formação de uma clientela, de modo que os consumidores que adquirirem seus produtos e mercadorias o façam tendo em vista a sua origem e os padrões de qualidade da empresa que a marca representa.

---

<sup>231</sup> Idem. Ibidem. p. 293.

<sup>232</sup> Idem. Ibidem. p. 291.

<sup>233</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. Op. cit. pp. 191-192.

Pontes de Miranda afirma que “no regime da livre concorrência, a marca de indústria e de comércio procura afirmar a clientela que se mantém a qualidade do produto ou mercadoria enquanto se mantém a marca”.<sup>234</sup> Nesse sentido, a marca tem como função a criação de uma determinada reputação do empresário e dos produtos e serviços que ele lança no mercado. Nas palavras de Tinoco Soares, “sem a marca não haverá reputação, pois o produto não se tornará conhecido. Sem a reputação não existirá a força atrativa [...]”.<sup>235</sup>

Isso cria um campo fértil para a fraude, pois quanto maior a reputação adquirida pelo produto ou mercadoria, maior é a reputação da marca que os assinalam, fomentando a cobiça dos concorrentes. Esses, com o objetivo de desviar a clientela conquistada pelo empresário, usurpam a marca do qual este é proprietário, desconsiderando os princípios morais, jurídicos e econômicos que os obrigariam a se manter em sua própria esfera.<sup>236</sup>

Nesse aspecto pode ser verificada função social da marca. Ao se apropriar de um bem imaterial para assinalar seus produtos e/ou serviços, o empresário deve ter em vista a existência de outros agentes econômicos que atuam no mercado e que possuem, também, uma determinada clientela já instituída. Deve, ademais, atentar para a existência de um público consumidor que reconhece na marca a procedência daquilo em que ela está aposta e, conseqüentemente, confia na natureza e veracidade do bem.

Portanto, ao se utilizar de uma marca a fim de obter reputação e determinada posição jurídica perante o mercado em que deseja atuar, o empresário deve fazê-lo de modo a não prejudicar ilicitamente o direito de clientela alheio, o que caracterizaria uma concorrência desleal. Dessa forma, não apenas o desenvolvimento econômico seria garantido, mas também a possibilidade que os consumidores sejam aptos a diferenciar e reconhecer os produtos e serviços que atendam as suas necessidades.

Daí a importância de leis rigorosas de proteção à marca, como meio de defesa do empresário que a titulariza e do mercado econômico, através de normas

---

<sup>234</sup> PONTES DE MIRANDA. Op. cit. t. XVII. p. 7.

<sup>235</sup> TINOCO SOARES, José Carlos. **Direito de marcas**. p. 102.

<sup>236</sup> CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Op. cit. pp. 219-220.

que garantam a prevenção e a repressão contra os atos da concorrência desleal e outros abusos, bem como meio de defesa do consumidor.<sup>237</sup>

Todavia, apesar da nítida importância que a marca representa como elemento utilizado para a prática empresarial, o direito sobre ela só passou a ser efetivamente regulamentado pelo ordenamento jurídico brasileiro em 1875, com o Decreto n.º 2.682<sup>238</sup>, em que pese o país ter sido o quarto país no mundo a proteger os direitos do inventor.<sup>239</sup>

Nessa esteira, importante salientar o caso que ficou conhecido como caso “Area Preta”<sup>240</sup>, primeiro caso judicial brasileiro sobre marcas, julgado pelo Tribunal de Relação da Bahia em 1875.

---

<sup>237</sup> Idem. Ibidem. p. 220.

<sup>238</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. Op. cit. p. 70. Cabe salientar que o Decreto 2.682, de 23 de outubro de 1875, assim dispunha em seu artigo 1º: “É reconhecido a qualquer fabricante e negociante o direito de marcar os produtos de sua manufatura e de seu comércio com sinais que os tornem distintos dos de qualquer outra procedência. A marca poderá consistir no nome do fabricante ou negociante, sob uma forma distintiva, no da firma ou razão social, ou em quaisquer outras denominações, emblemas, estampas, selos, sinetes, carimbos, relevos, invólucros de toda a espécie, que possam distinguir os produtos da fábrica, ou os objetos de comércio.”

<sup>239</sup> Por meio do Alvará de 1809, Dom João VI, Príncipe Regente do Brasil determinou, entre outros, o seguinte: “VI. Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova máquina e invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que sou servido estabelecer em benefício da indústria e das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a fabricá-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nação goze do fruto dessa invenção. Ordeno, outrossim, que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se público na forma acima determinada e revogando-se todas as que por falsa alegação ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões.”

<sup>240</sup> Tribunal de Relação da Bahia, 1875

Meuron & Cia., Autores. Réos, José Eduardo Mendes e outros.

“Sendo os suplicantes estabelecidos nesta cidade com uma fábrica de rapé, conhecida pela designação de Area Preta, começou a constar-lhe de certo tempo a esta parte já pelo testemunho de pessoas abonadas, já por certos indícios muito significativos, como se fosse a diminuição inexplicável manifestada no consumo dos seus produtos, que existia no mercado um rape, originário de outro estabelecimento, mas que se inculcara com envoltórios, marcas, firma, estampa, sello e avisos iguais aos da fábrica dos suplicantes ao ponto de iludirem completamente a boa fé dos compradores desprevenidos.

Estimulados por todas essas razões vieram afinal os queixosos, mediante pesquisas longas e escrupulosas, a descobrir e verificar a realidade do crime, que se estava cometendo contra eles e contra o público, conseguido o que e havendo notícia de existir grande cópia do gênero falsificado, não só na mencionada fábrica de Moreira & C., como na loja de José Pedro da Costa Junior, à cidade-baixa, e bem assim em muitas outras casas de comércio em Santo Amaro, Cachoeira, Nazareth, afora diversos outros lugares do recôncavo e do interior [...]” (Revista “O Direito”, 1876, pg. 649. Apud. BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. p. 289).

No referido caso, a requerente, fábrica de rapé Meuron & Cia. que comercializava seus produtos com a designação “Area Preta”, notou uma repentina e inexplicável diminuição do consumo de seus produtos. Ao investigar o porquê dessa diminuição, descobriu que outra fábrica de rapé estava comercializando seus produtos utilizando a marca “Area Parda”, de modo a iludir os consumidores.

Representada por Rui Barbosa, a Meuron & Cia. ingressou com ação para que a requerida fosse condenada por crime de usurpação de marca. Não obstante os seus esforços, o Tribunal baiano julgou improcedente a ação, fundamentando sua decisão na falta de diploma legal que previsse essa figura.

De acordo com Denis Borges Barbosa, pode-se verificar nesse caso todos os elementos essenciais da tutela da concorrência leal. A fábrica Meuron & Cia. viu-se lesada na diminuição do consumo de seus produtos, isto é, na sua expectativa de receita futura pela venda de suas mercadorias, causada pela ilusão criada pelos réus de que os produtos comercializados por estes tivessem a mesma origem e qualidade daqueles comercializados sob a marca “Area Preta”.<sup>241</sup>

O autor explica que ao escolher comercializar determinado produto, o empresário desenvolve a expectativa razoável de receita futura, que é o verdadeiro objeto de proteção na tutela da concorrência desleal. Essa expectativa é criada levando em consideração a demanda pelos produtos e o seu preço, bem como o padrão de comportamento que a concorrência vem usualmente praticando.<sup>242</sup>

Disso decorre a importância de que, ao titularizar determinada marca, o empresário atente para o cumprimento de sua função social, a qual lhe impõe o dever de respeitar os demais agentes econômicos que atuam no mercado, de modo a garantir que a expectativa de lucro desenvolvida por eles pela apropriação do sinal distintivo não seja frustrada por atos lesivos de concorrência.

Ressalte-se que todo ato de concorrência tem em vista a diminuição de clientela alheia para o incremento de sua própria. Contudo, quando praticada de forma desonesta e em desrespeito às regras do jogo competitivo, a concorrência cria um entrave ao desenvolvimento econômico do país e afronta, conseqüentemente, o interesse social da nação.

---

<sup>241</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. p. 290.

<sup>242</sup> Idem. Ibidem. p. 293.



Por isso, para que não haja lesão a essa expectativa, com a consequente diminuição da clientela do titular da marca, a lei cria mecanismos que visam impedir que a posição jurídica deste perante o mercado seja prejudicada de maneira ilícita. Isso porque, para além da produção de coisas e serviços aptos a satisfação de necessidades de caráter econômico, essa situação depende, também, que os consumidores sejam capazes de identificá-los como detentores das qualidades necessárias.<sup>243</sup>

Conforme afirma Pontes de Miranda,

a marca enriquece-se com o favor do público, que o produto conseguiu. [...] Ao lançar qualquer produto, é de interesse do industrial ou do comerciante escolher marca e obter exclusividade: o público, adquirindo pela indicação da marca, adquire o produto que prefere, exatamente porque, tendo a princípio, adquirido diferentes produtos para saber qual o que mais lhe agrada, o individualiza pela marca.<sup>244</sup>

Para o autor a marca deve, portanto, ser dotada de suficiente distintividade, a fim de que não haja a possibilidade de confusão entre as mercadorias por ela assinaladas e, conseqüentemente, entre os empresários que as colocaram no mercado. É função da marca distinguir, pois, caso não o faça, não está apta a assinalar o produto, haja vista a possibilidade de causar confusão com outras marcas registradas ou não.<sup>245</sup>

Somente assim a marca estará cumprindo a sua função social, vez que os requisitos preconizados pelo artigo 5º, XXIX da Constituição Federal para que a propriedade da marca seja reconhecida, serão, de fato, efetivados.

Percebe-se, portanto, que o instituto da função social traça, também, obrigações de caráter positivo que devem ser observadas pelo titular da marca, na medida em que este deve assegurar que sua composição seja dotada de suficiente grau de distintividade. Desse modo, evita-se a concorrência desleal, pois se estará garantindo que o público consumidor reconheça a origem do produto que o signo distintivo assinala.

---

<sup>243</sup> Idem. Ibidem. pp. 798-799.

<sup>244</sup> PONTES DE MIRANDA. Op. cit. t. XVII. p. 8.

<sup>245</sup> Idem. Ibidem. p. 7.

Nesse sentido, a lei veda expressamente o registro de marcas que reproduzam ou imitem, total, parcialmente ou com acréscimo, marca alheia já registrada a fim de distinguir ou certificar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, de modo que possam levar à confusão ou associação com marca alheia<sup>246</sup>, conforme dispõe o artigo 124, XIX da Lei de Propriedade Industrial<sup>247</sup>.

Segundo Tinoco Soares, a reprodução consiste na

cópia servil de um elemento essencial da marca alheia que mais impressiona o consumidor; é a sua fotografia sem retoques, é a violação de um direito sagrado que está acima das leis e do arbítrio humano; é repetir, é copiar ou imitar; é, finalmente, a cópia servil, idêntica, sem disfarces.<sup>248</sup>

Deve-se ter em vista que o que se reproduz é o bem incorpóreo, que será repetido através dos produtos e serviços que a marca assinala.<sup>249</sup> Ademais, a reprodução pode se dar de forma total ou parcial. Será total nas hipóteses em que contenha as mesmas expressões latinas, algarismos em sua forma arábica ou romana, compreendendo palavras e combinações de letras e/ou algarismos.<sup>250</sup>

Por outro lado, a reprodução parcial é “a cópia quase integral de marca anteriormente registrada para distinguir os mesmos ou artigos afins”.<sup>251</sup> O usuário ou requerente do registro acrescenta ou suprime elementos da marca registrada, tais com letras, ou sílabas, a fim de induzir o consumidor a erro, pois este pensará que a

<sup>246</sup> Denis Borges Barbosa explica que no costume administrativo do INPI o pedido de registro de marca idêntica ou semelhante à marca já registrada para assinalar produtos idênticos, semelhantes ou afins configura uma colidência. Para o autor, no entanto, essa palavra deveria ser usada em sentido mais amplo, a fim de “denominar o fenômeno da confusão entre dois signos distintivos, no contexto concorrencial e jurídico pertinente, de forma a implicar em violação do respectivo direito.” (BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade industrial**. pp. 809-810).

<sup>247</sup> “Art. 124. [...] XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.”

<sup>248</sup> TINOCO SOARES, José Carlos. **Direito de marcas**. p. 128.

<sup>249</sup> Idem. Ibidem. p. 41.

<sup>250</sup> TINOCO SOARES, José Carlos. **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**. p. 200.

<sup>251</sup> TINOCO SOARES, José Carlos. **Direito de marcas**. p. 131.

reprodução é mera variação da marca principal, de modo que será levado a crer que estará adquirindo produtos ou serviços que tenham a mesma origem daqueles que está acostumado a comprar.<sup>252</sup>

Por fim, temos a chamada reprodução com acréscimo, que se dá em hipóteses em que à marca registrada for acrescido algum novo elemento. A título de exemplo Tinoco Soares cita a marca Meca, que poderá ser reproduzida pelo registro das marcas Omeca, Someca, Mecal, Mecasa, entre outras.<sup>253</sup>

Para além da reprodução, o artigo 124, XIX da LPI, proíbe o registro de imitação de marca alheia registrada. A imitação nada mais é do que o artifício que emprega o empresário na constituição de uma marca a fim de iludir a justiça e consumidor desatento.<sup>254</sup> Diferente do que ocorre na reprodução, que consiste na re-enformação de um mesmo bem incorpóreo, na imitação há a enformação de um outro bem incorpóreo, parecido com algum já existente.<sup>255</sup>

Do mesmo modo que a reprodução, a imitação pode ser total ou parcial. Ambas as formas são proibidas, conforme se extrai da leitura do artigo 124, XIX da LPI, vez que são aptas a induzir em erro e confusão os consumidores. Pode-se dar, ainda, a imitação com o acréscimo de elementos à marca imitada.

Importante ressaltar que nem sempre aquele que imita possui a intenção de imitar. Compete à autoridade administrativa o deferimento ou não do requerente de registro. Compete, também à autoridade judicial, no âmbito cível ou penal, julgar o caso, colocando-se na posição do consumidor que iria adquirir os produtos ou serviços assinalados pela marca registrada e pela marca imitada e verificando o conjunto formado por cada uma delas.<sup>256</sup>

Nessa esteira, cite-se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo<sup>257</sup>, que concedeu antecipação de tutela em sede recursal a fim de

---

<sup>252</sup> Idem. Ibidem. p. 131.

<sup>253</sup> TINOCO SOARES, José Carlos. **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**. p. 201.

<sup>254</sup> TINOCO SOARES, José Carlos. **Direito de marcas**. p. 135.

<sup>255</sup> PONTES DE MIRANDA. Op. cit. t. XVII. p. 42.

<sup>256</sup> PONTES DE MIRANDA. Op. cit. t. XVII. p. 43.

<sup>257</sup> “AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. MARCA ‘LUANCE’ E ‘NUANCE’ POSSUEM REGISTRO PERANTE O INPI PELO AUTOR. O réu, posteriormente, requereu o registro da marca ‘Nuwance’, sendo indeferido pela semelhança sonora e gráfica da marca já existente

indeferir o registro da marca “Nuwance”, haja vista a similitude sonora e gráfica com as marcas registradas “Luance” e “Nuance”, o que geraria confusão notória entre os consumidores.

Ora, é evidente que a imitação, bem como a reprodução de marca alheia gera danos ao titular da marca original, prejudicando, desse modo, o mercado econômico e, conseqüentemente, o desenvolvimento econômico da nação. Isso porque, o empresário que titulariza uma marca que imite ou reproduza outra já registrada visa desviar de forma ilícita a clientela já consolidada de outro empresário, induzindo-a em erro na hora de adquirir o produto ou serviço que atenda a sua necessidade.

Mais prejudiciais ainda, são os casos em que o empresário imita ou reproduz marca alheia para distinguir produtos ou serviços de qualidade inferior àqueles que a marca original assinala, de modo a comprometer a posição e a reputação que o titular desta goza perante o mercado.

Nesse sentido, ressalte-se o caso da marca “Homem Pizza”<sup>258</sup>, na qual a requerente, empresa Luís Márcio Vaciloto – ME, é titular do direito de propriedade da marca em questão, realizando serviços de rodízio de pizzas em eventos festivos nas residências dos próprios clientes, sendo pioneiro na atividade não só na cidade de Curitiba, onde iniciou suas atividades, como em todo o Brasil.

Todavia, em que pese o requerente deter a titularidade do uso exclusivo sobre a referida marca, a requerida, empresa Cassiano Henrique Kutzke – ME, passou a utilizar o nome fantasia “Home in Pizza e Eventos” que, além da nítida

---

‘Nuance’. Art. 124 da Lei n.º 9.279/96 ampara tal impedimento. Confusão notória entre o público/consumidor. Dano causado pela concorrência desleal. Antecipação da tutela recursal concedida, pois presentes os requisitos. Sentença reformada. Recurso provido.” (SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Acórdão n.º 4314208. Mauá. 3º Câmara de Direito Privado. Relatora: Desembargadora Beretta da Silveira. São Paulo, 09 fev. 2010. **Diário da Justiça do dia 05 mar. 2010**. São Paulo, 2010).

<sup>258</sup> “DIREITO MARCÁRIO - NOME COMERCIAL - DENOMINAÇÃO FANTASIA - REGISTRO - CONFUSÃO IDENTIFICADA. INDENIZAÇÃO - DANO MORAL -PROVA EFETIVA - AUSÊNCIA - DANO MATERIAL VERIFICADO - INDENIZAÇÃO -PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO AUFERIDO DURANTE O PRAZO EM QUE FOI UTILIZADA A MARCA - IMPROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. I. Merece proteção marcária a empresa que já atuava no mesmo ramo, evidenciada a adoção, pela concorrente, de título de estabelecimento que a ornamentava e é capaz de gerar confusão na clientela. II. Desprovemento do recurso principal. III - Provimento parcial do recurso adesivo. IV. Sucumbência redistribuída.” (PARANÁ. Tribunal de Justiça. Acórdão n.º 6194. Apelação Cível n.º 348.041-1. 17ª Câmara Cível. Relator: Desembargador Paulo Hapner. Curitiba, 18 abr. 2007. **Diário da Justiça do dia 11 mai. 2007**. Curitiba, 2007).

semelhança, especialmente sonora, com a marca do requerente, assinala um serviço de qualidade inferior.

A decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em sede de Apelação deu ganho de causa à requerente, pois entendeu que o uso da marca “Home in Pizza” para designar serviços idênticos e de qualidade inferior, acabou por ocasionar não apenas um desvio ilícito de clientela, mas prejuízos de ordem material à parte autora da demanda, a qual foi lesada no seu faturamento médio que vinha sendo alcançado antes da entrada da requerida no mercado. Tal fato é comprovado, ainda, pelo direcionamento de reclamações endereçadas à parte autora pelos consumidores que adquiriram os serviços prestados pela empresa ré, conforme se extrai do voto do Desembargador Relator.<sup>259</sup>

Ora, verifica-se, no presente caso, que o requerido descumpriu, de forma evidente a função social da marca por ele titularizada, pois, por meio de atos lesivos de concorrência causou o desvio ilícito da clientela alheia, prejudicando a reputação e a posição jurídica do requerente frente ao mercado. Para além disso, lesou os consumidores que foram induzidos em erro quando da contratação do serviço por eles desejado, o que é uma clara afronta ao interesse social.

Por fim, cabe analisar o disposto no inciso XXIII do já citado artigo 124 da LPI<sup>260</sup>, segundo o qual é vedado o registro de sinais que imitem ou reproduzam, ainda que parcialmente, marca que o requerente deveria conhecer em razão da atividade que realiza, cujo titular possua sede ou domicílio no Brasil ou em país com o qual haja acordo que assegure reciprocidade de tratamento, caso a marca vise à distinção de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, capaz de gerar confusão com aquela marca alheia.

---

<sup>259</sup> “Com efeito, restou evidenciado diante da prova coligida – depoimentos dos representantes legais das partes e testemunhas ouvidas – que era incontroversa a confusão entre as empresas, inclusive com o direcionamento de reclamações endereçadas a uma quando o serviço foi prestado pela outra, bastando verificar-se o contido no depoimento de fls. 133/134 dos autos.” (PARANÁ. Tribunal de Justiça. Acórdão n.º 6194. Apelação Cível n.º 348.041-1. 17ª Câmara Cível. Relator: Desembargador Paulo Hapner. Curitiba, 18 abr. 2007. **Diário da Justiça do dia 11 mai. 2007**. Curitiba, 2007).

<sup>260</sup> “Art. 124. [...] XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.”

O dispositivo se destina a vedar o aproveitamento de marcas que gozem de elevado conceito no Brasil e no exterior por quem atue realizando a mesma atividade empresarial. Não se pode proibir, portanto, o registro de marca igual ou semelhante àquela já utilizada e/ou conhecida no exterior e no Brasil ao requerente que atue em outro ramo de negócio ou atividade.<sup>261</sup>

Ligado à idéia de imitação e reprodução de marca alheia, está o chamado fenômeno do parasitismo, que, no dizer de Denis Borges Barbosa, estabelece-se em hipóteses em que se cria uma concorrência onde não existe, originalmente, concorrência, porque o agente parasitário atua em mercado econômico onde o lesado não atua e, talvez, jamais pretenda atuar.<sup>262</sup>

Verifica-se o parasitismo, portanto, quando alguém se aproveita da fama alheia em mercado de atuação diverso para afirmar sua própria imagem a fim de obter vantagem econômica.<sup>263</sup> Para Carlos Alberto Bittar, essas hipóteses de utilização indevida de criações e investimentos alheios, ainda que diferentes os produtos comercializados pelos agentes econômicos, podem comprometer o próprio negócio do titular da marca.<sup>264</sup>

Explicando essa situação, Denis Borges Barbosa afirma que

enquanto não obrigado pelas regras de uso obrigatório, ou no interior de um mercado juridicamente mais amplo do que o que prática, o titular de uma marca [...] pode manter seu domínio, sem transformar a concorrência, de potencial, em efetiva.<sup>265</sup>

Todavia, em determinadas hipóteses, o efeito econômico potencial do direito de exclusividade sobre a marca é sentido para além dos seus limites geográficos ou de mercado.<sup>266</sup>

---

<sup>261</sup> TINOCO SOARES, José Carlos. **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**. p. 203.

<sup>262</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade industrial**. p. 317.

<sup>263</sup> Idem. Ibidem. pp. 317-319. O autor cita, a título de exemplo, o seguinte anúncio hipotético: “a coca-cola é a melhor para enfrentar o calor, nós somos os melhores para enfrentar o frio – cobertores polar” (Idem. Ibidem. p. 317).

<sup>264</sup> BITTAR, Carlos Alberto. Op. cit. pp. 52-53.

<sup>265</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade industrial**. p. 319.

<sup>266</sup> Idem. Ibidem. p. 320.

Para resolver os conflitos criados por essas situações, a doutrina e a jurisprudência foram criando soluções jurídicas que se aproximam da essência econômica da questão, em especial a partir do caso conhecido como *Walls vs. Rolls Royce*, de 1925.<sup>267</sup>

No referido caso, um fabricante americano de aparelhos de rádios de qualidade inferior começou a utilizar a marca *Rolls Royce* para identificar os seus produtos. Ao tomar ciência do fato, o fabricante inglês de carros de nome idêntico ajuizou ação a fim de questionar o direito do empresário americano de apor aos seus produtos uma marca associada internacionalmente a altos padrões de qualidade, alegando, para tanto, possível lesão ao seu fundo de comércio, em que pese os empresários não disputarem o mesmo mercado.<sup>268</sup>

A decisão, que deu ganho de causa à *Rolls Royce*, entendeu que entre os dois empresários havia um vínculo de mercado, ainda que eles não fossem, efetivamente, concorrentes. Isso porque entre os produtos de ambos havia um ponto em comum, que era o uso da eletricidade. A decisão entendeu que o consumidor, ao entrar em contato com os aparelhos de rádio de segunda categoria vendidos pelo americano, poderia pensar que a *Rolls Royce Company* havia estendido seus altos padrões e, caso os rádios apresentassem defeitos, acabar-se-ia gerando uma certa desconfiança e desmoralização do padrão de qualidade do empresário inglês, enfraquecendo sua distintividade.<sup>269</sup>

A tese do parasitismo leva em conta, portanto, o enriquecimento sem causa do competidor parasitário, pois ele estaria “tomando de outro agente econômico (que não é seu concorrente) um valor atrativo de clientela para cuja formação não contribuiu”.<sup>270</sup>

Ora, sendo a marca um direito de clientela, não se pode negar que confira ao seu titular certa reputação e posição jurídica perante o mercado, de modo que a utilização desse bem imaterial de modo leal e honesto propicia o desenvolvimento econômico do país, haja vista a capacidade que a marca tem de incitar o consumo e valorizar a atividade empresarial exercida por seu titular.

---

<sup>267</sup> Idem. Ibidem. p. 320.

<sup>268</sup> Idem. Ibidem. p. 320.

<sup>269</sup> Idem. Ibidem. p. 320.

<sup>270</sup> Idem. Ibidem. p. 318.

Do analisado, percebe-se que a marca possui, de fato, uma função social em relação ao mercado. Isso porque, ao impor ao agente econômico a necessidade de garantir que o mercado não seja prejudicado por meios de atos de concorrência desleal através da utilização desse bem, a Carta Magna garante a manutenção da ordem econômica de um modo geral e, desse modo, o atendimento do interesse social.

Destarte, ao mesmo tempo em que a propriedade da marca outorga direitos ao empresário que a titulariza, esse direito é limitado pelo instituto da função social. Função essa que impõe ao empresário um uso concorrencial socialmente adequado, a fim de que seja garantida a manutenção da ordem econômica pátria e do interesse social.

Nesse sentido, ao titular da marca são impostos, simultaneamente, deveres de caráter positivo e negativo. Os primeiros decorrem da necessidade de garantir que o sinal, ou combinação de sinais, que compõe a marca seja suficientemente distinto. Os segundos decorrem diretamente dos primeiros e estão a eles intrinsecamente ligados. Isso porque, assegurando a distintividade da marca o empresário estará atuando conforme a vedação lhe imposta de turbar a ordem econômica por meio da concorrência desleal.

Agindo dentro desses limites determinados pelo ordenamento jurídico, o empresário estará cumprindo a cláusula finalística a que o artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal vincula a marca e, conseqüentemente, cumprindo a sua função social.

#### 4.2 A FUNÇÃO SOCIAL DA MARCA EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR

Analisada a função social da marca em relação ao empresário, cumpre agora estudá-la em relação ao consumidor, ligada de forma intrínseca à proteção do agente econômico titular da marca, pois, ao vedar atos de concorrência desleal pelo uso desta, a lei também está protegendo o público, que poderá ser atingido de forma negativa por esses atos.

O artigo 5º, XXIX da Constituição Federal assegura a proteção à propriedade das marcas tendo em vista o interesse social, bem como o



desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Conforme explica Denis Borges Barbosa, a proteção à marca estaria vinculada a uma cláusula finalística que a sujeita ao parâmetro legal da função social, a qual, segundo o autor, presume um uso concorrencial socialmente adequado.<sup>271</sup>

De acordo com Maitê Cecília Fabbri Moro, ao sujeitar a propriedade da marca ao cumprimento do interesse social, o referido dispositivo legal, visa à segurança de direitos não apenas individuais do empresário titular da marca, mas também concernentes a toda a sociedade, de modo a submeter a marca ao propósito social. Propósito esse que pode ser traduzido na proteção aos consumidores que adquirem os produtos e serviços assinalados pelas marcas.<sup>272</sup>

Isso porque, conforme aponta Denis Borges Barbosa, sendo a marca um direito de clientela, a situação jurídica de seu titular perante o mercado não depende apenas da produção de coisas e serviços aptos a satisfazer necessidades econômicas, mas também de que os consumidores sejam capazes de identificar esses bens como detentores das qualidades necessárias.<sup>273</sup>

Na mesma esteira, Carla Eugênia Caldas Barros afirma que a razão da obtenção de lucro de uma empresa é o seu cliente, isto é, o consumidor, para o qual a marca proporciona indiscutíveis vantagens. Dentre elas estão: a possibilidade de diferenciação de produtos ou serviços semelhantes existentes no mercado; a orientação objetiva quanto à escolha do bem a ser adquirido; e a garantia de proveniência e individualização do bem, de modo a garantir ao consumidor o direito de exigir o atendimento às expectativas que lhe foram induzidas através da publicidade.<sup>274</sup>

Todavia, antes de se pensar em direito do consumidor, deve existir alguém assim classificado.<sup>275</sup> Nesse sentido, destaca-se o contido no artigo 2º do Código de

---

<sup>271</sup> BORGES BARBOSA, Denis. **Nota sobre a categoria constitucional da propriedade das marcas**. p. 3.

<sup>272</sup> FABBRI MORO, Maitê Cecília. Op. cit. pp. 324-325.

<sup>273</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. pp. 798-799.

<sup>274</sup> CALDAS BARROS, Cláudia Eugênia. Op. cit. p. 340.

<sup>275</sup> VAZ, Isabel. Op. cit. p. 12.

Defesa do Consumidor, que o define como sendo “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.<sup>276</sup>

A Constituição Federal, por meio de seu artigo 5º, XXXII<sup>277</sup>, garante a proteção ao consumidor, tornando-a direito e garantia fundamental. Não apenas isso, conforme se verifica da inteligência do inciso V, do artigo 170<sup>278</sup>, a Carta Magna eleva a defesa do consumidor a princípio da ordem econômica e financeira.

A proteção ao consumidor, todavia, não se esgota no texto constitucional. O chamado Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990) é de suma importância para o estudo e regulamentação das relações de consumo no país.

Conforme se extrai da leitura do artigo 4º do referido Código<sup>279</sup>, em que se encontram elencados os princípios da Política Nacional de Relações de Consumo, são propósitos a serem alcançados: “a coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de marcas capaz de causar prejuízos aos consumidores”.<sup>280</sup>

José Geraldo Brito Filomeno, ao analisar o dispositivo legal, afirma que o que o legislador pretende é, em última análise, a ordem econômica prevista pelo artigo 170 da Constituição Federal. O Código de Defesa do Consumidor se encontra aliado, portanto, às normas da LPI e às Leis de Defesa Econômica emanadas pelo

---

<sup>276</sup> “Art. 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

<sup>277</sup> “Art. 5º [...] XXXII - O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.”

<sup>278</sup> “Art. 170. [...] V - defesa do consumidor.”

<sup>279</sup> “Art. 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria a sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:  
[...] VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais, das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores.”

<sup>280</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. pp. 392-393.

Cade<sup>281</sup>, que visam o livre mercado e a livre concorrência, com o que ganham tanto os consumidores como os agentes econômicos.<sup>282</sup>

Ressalte-se, ainda, o artigo 6º, IV do referido Código, segundo o qual é direito básico dos consumidores, dentre outros, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva e contra métodos comerciais desleais.<sup>283</sup>

De acordo com Isabel Vaz, a proteção à livre concorrência e a vedação às práticas de concorrência desleal não existem apenas para garantir a honestidade e a lealdade na conduta dos agentes econômicos, mas também para assegurar a defesa dos direitos do consumidor. Segundo a autora, uma concorrência livre pode se transformar em instrumento garantidor do direito ao consumo, quando objeto de uma política econômica.<sup>284</sup>

De fato, conforme afirma José Geraldo Brito Filomeno,

a defesa da ordem econômica tem como razão final a proteção dos interesses e direitos dos consumidores, eis que destinatários finais de tudo o que é reduzido no mercado, seja em matéria de produtos, seja na de serviços.<sup>285</sup>

Comentando o disposto no já citado artigo 4º, Denis Borges Barbosa afirma que, ao tratar da utilização indevida da marca, o Código de Defesa do Consumidor está claramente tratando do requisito da veracidade, segundo o qual a marca deve guardar um vínculo substantivo de qualidade com o produto ou serviço ao qual é

<sup>281</sup> O Cade - Conselho Administrativo de Defesa Econômica - é um órgão judicante com jurisdição em todo o território brasileiro cuja finalidade é orientar, fiscalizar, prevenir e apurar abusos de poder econômico, exercendo papel tutelar da prevenção e da repressão a tais abusos. Foi criado pela Lei 4.137/62 e, em 1994, foi transformado em autarquia pela Lei 4.137/62. Suas atribuições estão previstas também na Lei nº 8.884/94. (CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. **O que é o Cade?**. Disponível em <<http://www.cade.gov.br/Default.aspx?bc7dbf40cc4bcd6cf8>>. Acesso em 16/08/2010).

<sup>282</sup> BRITO FILOMENO, José Geraldo. **Manual de direitos do consumidor**: de acordo com o Novo Código Civil: Lei n.º 10.406, de 10.01.2002. 7 ed. Atual. São Paulo: Atlas, 2004. p. 54.

<sup>283</sup> “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:  
[...]  
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.”

<sup>284</sup> VAZ, Isabel. Op. cit. pp. 11-12.

<sup>285</sup> BRITO FILOMENO, José Geraldo. Op. cit. p. 73.

aposta.<sup>286</sup> Isto é, a marca deve ser capaz de diferenciar aquilo que identifica de forma objetiva, sem conter indicação contrária a verdade capaz de induzir em erro o consumidor quanto à origem ou qualidade do produto ou serviço.

No Código de Defesa do Consumidor

a marca aparece como compromisso substantivo de qualidade que pode ser resgatado pelo usuário final dos serviços ou pelo adquirente das mercadorias ou produtos designados pela marca.<sup>287</sup>

Analisando o requisito da veracidade, Pontes de Miranda explica que

[...] se algum elemento da marca, ou toda ela, induz o público a erro sobre procedência, qualidade, ou quantidade, destino, valor, peso, natureza, espécie, ou gênero, é eivada de inveracidade [...].<sup>288</sup>

Do mesmo modo, Gama Cerqueira afirma que a veracidade da marca tem como objetivo impedir que o consumidor seja induzido em erro acerca da qualidade, natureza e composição do produto que ela assinala.<sup>289</sup>

Pertinente, portanto, a posição de Marcelo Augusto Scudeler, de acordo com quem o requisito da veracidade é, talvez, aquele dotado de maior grau de carga de interesse público, vez que a proteção ao consumidor é o principal objetivo de sua tutela legal, pois visa impedir que a marca outorgue àquilo que assinala uma característica que, na realidade, não existe.<sup>290</sup>

Para além disso, cabe lembrar o disposto nos incisos XIX e XXIII do artigo 124 da LPI, que vedam o registro como marca de sinais que reproduzam ou imitem, de forma total ou parcial, ainda que com acréscimo, marca registrada ou que o requerente não deveria desconhecer em razão de sua atividade, para assinalar produtos idênticos, afins ou semelhantes, de modo a poder causar confusão ou associação com marca alheia.

---

<sup>286</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. p. 820.

<sup>287</sup> Idem. Ibidem. p. 820.

<sup>288</sup> PONTES DE MIRANDA. t. XVII. p. 10.

<sup>289</sup> GAMA CERQUEIRA, João da. Op. cit. p. 377.

<sup>290</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. Op. cit. p. 78.

Referidos dispositivos legais pretendem garantir o cumprimento do requisito da novidade, segundo o qual a marca não deve apresentar colidências com outras marcas já registradas, para que o público não seja induzido em erro na hora de adquirir produtos ou serviços. Isso porque, conforme explica Bento Faria, citado por Gama Cerqueira, a marca é o sinal “[...] característico empregado para assegurar ao consumidor a proveniência dos produtos ou mercadorias e distingui-los de outros de origem diversa”.<sup>291</sup>

Giovani Clark, ao tratar da proteção jurídica do consumidor, afirma que um dos maiores desafios deste é identificar aquilo que realmente satisfaz suas necessidades entre diversos bens e serviços com marcas idênticas ou semelhantes, pois, por detrás da marca está inserida a qualidade, a segurança, a veracidade e a modernidade daquilo em que ela está aposta.<sup>292</sup>

Pode-se afirmar que a marca garante ao consumidor que ele possa identificar, no produto ou serviço que deseja adquirir, o agente econômico. Esse chamado princípio da identificação é fundamental às relações de consumo, na medida em que permite ao consumidor perceber a outra parte da relação como um parceiro digno, adequado para a realização do negócio.<sup>293</sup>

Note-se que, de acordo com Marcelo Augusto Scudeler, a característica primordial das marcas é identificar o produto para o consumidor, diferenciando-os de outros existentes no mercado. Dessa sorte, a função distintiva da marca tem a finalidade de indicar a origem do bem que o consumidor visa adquirir, estabelecendo uma relação entre ele e o empresário que o produziu.<sup>294</sup>

Essencial, portanto, que as marcas atentem para o requisito da distintividade, pois só assim serão capazes de assegurar a correta e segura identificação do produto ou serviço, sem que haja a possibilidade de que o consumidor seja induzido em erro.<sup>295</sup>

---

<sup>291</sup> FARIA, Antônio Bento de. **Das marcas de fábrica e de comércio e do nome empresarial**. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906, p. 75. Apud. GAMA CERQUEIRA, João da. Op. cit. p. 366.

<sup>292</sup> CLARK, Giovani. **A proteção do consumidor e o direito econômico**. Belo Horizonte: Interlivros Jurídica, 1994. pp. 38.

<sup>293</sup> TOMAZETE, Marlon. Os conflitos de consumo. In: **Universitas Jus**. n.º 19. jul/dez. 2009. Brasília: Uniceub, 2009. pp. 21-33. p. 26.

<sup>294</sup> SCUDELER. Marcelo Augusto. Op. cit. pp. 93-94.

<sup>295</sup> CLARK, Giovani. Op. cit. pp. 38-39.

Importante ressaltar também os incisos, IX, X, XIII e XVII, do artigo 124 da LPI<sup>296</sup>, que vedam, respectivamente, o registro como marca de indicação geográfica ou sua imitação que possa gerar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; sinais que induzam á falsa indicação quanto à procedência, origem, qualidade, natureza ou utilidade do produto ou serviço; nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, assim como a imitação capaz de criar confusão, exceto quando houver consentimento da autoridade competente ou entidade promotora do evento e; obra literária, artística ou científicas, bem como os títulos protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com o consentimento do autor ou titular.

Percebe-se que todos os incisos citados têm como objetivo a vedação do registro de sinais que possam confundir o consumidor quanto à origem, ou finalidade do bem assinalado pela marca, ou permitir a associação com outras marcas, obras, eventos ou entidades. Resta claro, portanto, que o que interessa ao direito do consumidor é a desinformação ou confusão que concorrem para que o consumidor seja prejudicado.<sup>297</sup>

Verifica-se, assim, a importância das normas que garantam a liberdade de escolha do consumidor, a fim de que ele possa decidir, de forma consciente, entre os diversos produtos e serviços presentes no mercado, o que depende, além da informação completa fornecida sobre eles pelo empresário, da capacidade de identificá-los por meio de suas marcas.<sup>298</sup> De acordo com Carlos Alberto Bittar, o

---

<sup>296</sup> “Art. 124 [...]”

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

[...]

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

[...]

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular.”

<sup>297</sup> CALDAS BARROS, Cláudia Eugênia. Op. cit. p. 345.

<sup>298</sup> Idem. Ibidem. pp. 344-345.

costume de estampar as marcas no produto, permite que na prática o consumidor o reconheça facilmente.<sup>299</sup>

Na mesma esteira é o entendimento de Pontes de Miranda, que afirma que “[...] o público, adquirindo pela indicação da marca, adquire o produto que prefere, exatamente porque, tendo, a princípio, adquirido diferentes produtos para saber o qual que mais lhe agrada, o individualizou pela marca”.<sup>300</sup>

Pode-se afirmar, assim, que, também no que diz respeito ao consumidor, a função social da marca impõe ao titular desta um dever de agir. Ora, ao dispor sobre a necessidade de que sejam observados os requisitos da veracidade e distintividade, o ordenamento jurídico impõe ao titular da marca a obrigação de utilizá-la de modo a assegurar que o consumidor reconheça a qualidade e a procedência do que ela assinala. Desse modo, a marca estará sendo usada de maneira a atender o interesse social preconizado pelo artigo 5º, XXIX da Carta Magna.

Para além da legislação pátria acerca da defesa dos consumidores, encontra-se a Resolução n.º 39/248, promulgada pela Organização Mundial das Nações Unidas em 10 de abril de 1985, que trata dos direitos fundamentais dos consumidores. Tais direitos, de acordo com José Geraldo Brito Filomeno, são universais e indisponíveis, fazendo eco, inclusive, com a doutrina dos direitos humanos.<sup>301</sup>

O item 2 da referida Resolução<sup>302</sup> dispõe, como princípio geral, que é obrigação dos governos o desenvolvimento, reforço ou manutenção de uma política firme de proteção aos consumidores, acrescentando que cada governo deve determinar as prioridades para que essa proteção se efetive, levando em

---

<sup>299</sup> BITTAR, Carlos Alberto. Op. cit. p. 15.

<sup>300</sup> PONTES DE MIRANDA. Op. cit. t. XVII. p. 8.

<sup>301</sup> BRITO FILOMENO, José Geraldo. Op. cit. p. 80.

<sup>302</sup> “2. Corresponde aos governos formular, ou manter uma política enérgica de proteção ao consumidor, tendo em conta as diretrizes que figuram mais adiante e os acordos internacionais, pertinentes. Ao fazê-lo, cada governo deve estabelecer suas próprias prioridades para a proteção dos consumidores, segundo as circunstâncias econômicas, sociais e ecológicas do país e as necessidades de sua população e tendo presentes os custos e os benefícios das medidas que se proponham.”

consideração as circunstâncias econômicas e sociais do país e as necessidades de sua população.<sup>303</sup>

Todavia, é apenas no item 3 que as normas de proteção a que o item 2 alude podem ser encontradas.<sup>304</sup> Dentre elas, interessam ao presente estudo aquelas que dispõem que as normas criadas por cada governo devem fomentar e proteger os interesses econômicos dos consumidores e lhes fornecer as informações adequadas para capacitá-los a fazer escolhas acertadas de acordo com as necessidades e desejos individuais.<sup>305</sup>

Nesse sentido, no entendimento de Carlos Alberto Bittar, o Código de Defesa do Consumidor identifica e sanciona diversas ações como abusivas, por meio das quais os agentes econômicos se utilizam da agressividade ou do expediente malicioso para a colocação de seu produto ou serviço no mercado.<sup>306</sup>

De acordo com o autor, o Código coíbe ações usualmente praticadas pelos fornecedores de bens e serviços, a fim de submeter sua atividade a condições que sejam compatíveis com o respeito à pessoa e ao patrimônio do consumidor, além da garantir que normas técnicas e administrativas, impostas à inserção de produtos e serviços no mercado, sejam observadas. Nas palavras do autor, “essas práticas, ao turbar a livre possibilidade de escolha do consumidor, avançam, sem correspondência com uma necessidade real, em sua privacidade e em seu patrimônio [...]”.<sup>307</sup>

Daí afirmar que a marca possui uma função social em relação aos consumidores, vez que ela concentra toda a carga moral do produto ou serviço ao qual é aposta, levando ao público a informação quanto a sua procedência, natureza, qualidade e segurança. Nesse sentido, Carvalho de Mendonça, afirma que

---

<sup>303</sup> BRITO FILOMENO, José Geraldo. Op. cit. p. 80.

<sup>304</sup> “3. As necessidades legítimas que as diretrizes procuram atender são as seguintes:  
[...]  
b) A promoção e proteção dos interesses econômicos dos consumidores;  
c) O acesso dos consumidores a uma informação adequada que lhes permita fazer eleições bem fundadas conforme os desejos e necessidades de cada qual.”

<sup>305</sup> BRITO FILOMENO, José Geraldo. Op. cit. p. 80.

<sup>306</sup> BITTAR, Carlos Alberto. **Direitos do consumidor**: Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991, p. 55.

<sup>307</sup> Idem. Ibidem. p. 56.



as marcas [...] promunem o público contra fraudes, proporcionado-lhe prova de que recebe bem os produtos e as mercadorias, que deseja adquirir, frustrando, destarte, a ação dos concorrentes sem escrúpulos e servem à higiene pública, à qual não podem ser indiferentes a proveniência dos produtos e o comércio das mercadorias destinadas ao consumo.<sup>308</sup>

Portanto, a coibição de atos de concorrência desleal pelo uso de marcas tem como escopo, para além da proteção conferida ao mercado econômico no qual está inserido o titular do signo distintivo, a proteção dos consumidores, a fim impedir que eles sejam lesados em seu patrimônio e frustrados em relação às suas expectativas quanto aos produtos e serviços que desejam adquirir, assegurando, desse modo, que o interesse social atrelado à marca pelo artigo 5º, XXIX da Constituição Federal, seja respeitado.

---

<sup>308</sup> CARVALHO DE MIRANDA, José Xavier. Op. cit. p. 216.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

A marca consiste no sinal, ou combinação de sinais, que tem o objetivo de distinguir os produtos e/ou serviços por ela assinalados, diferenciando-os de outros idênticos, semelhantes, ou afins existentes no mercado.

Por se tratar de bem incorpóreo, sobre o qual o seu titular exerce um direito real de propriedade, a natureza jurídica da marca é matéria bastante controversa. E não poderia deixar de ser, pois, tradicionalmente, tem-se reservado a palavra propriedade ao controle das coisas.

Todavia, em que pese faltar à marca o requisito da corporeidade, há doutrinadores que reconhecem que, sobre ela, o seu titular exerce um direito de caráter patrimonial. Do mesmo modo, a própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXIX, assegura proteção à propriedade das marcas, de onde se extrai que o ordenamento jurídico pátrio coaduna com o referido entendimento doutrinário.

Analisando o referido dispositivo constitucional, percebe-se que a Carta Magna vincula a propriedade sobre a marca a uma cláusula finalística, de modo a sujeitá-la ao parâmetro geral da função social. De fato, ao garantir que será assegurada proteção à marca, a Constituição o faz tendo em vista o desenvolvimento econômico e tecnológico do país e o interesse social.

Ora, a partir do momento em que o ordenamento jurídico atribui ao direito de propriedade uma função social, não se poderia pensar que seria diferente com os bens incorpóreos, incluindo-se aí a marca, em que pese a impossibilidade de classificá-los como coisas.

Frise-se que, de acordo com o analisado, a função social é uma cláusula geral que impõe limites à atuação do proprietário enquanto titular de direitos. No entanto, essa limitação não se encerra em imposições de conteúdo negativo. Por vezes, significa também, um modo de agir, impondo ao seu titular obrigações de cunho positivo.

Em relação às marcas, isso pode ser verificado de maneira muito clara quando estudados os dois sentidos pelos quais a função social desse bem pode ser analisada: em relação ao mercado e em relação ao consumidor.

Afirmar que a marca é um direito de propriedade e que esse direito deve ser exercido de acordo com sua função social, significa dizer que a marca não outorga

ao seu titular somente direitos, mas, acima de tudo, lhe impõe o dever de, ao utilizá-la, fazê-lo de forma a não lesar os titulares de outros signos distintivos que com ele concorrem frente ao mercado, prejudicando ilicitamente o direito de clientela alheio.

Frise-se que todo o ato de concorrência visa causar danos a outros empresários, vez que não se pode falar em competição empresarial sem o objetivo de aumento de clientela em detrimento da clientela alheia. Contudo, essa competição deve ser feita de maneira idônea, sob pena de caracterização de atos de concorrência desleal.

Para além disso, o titular da marca deve ter em vista o público consumidor ao qual se destinam os produtos ou serviços por ela assinalados, já que, ao reproduzir ou imitar marca alheia a fim de se beneficiar da posição adquirida por outro empresário frente ao mercado, o empresário não apenas está lesando o seu competidor, mas também o consumidor.

Isso porque, ao adquirir um produto ou serviço, o público leva em consideração a sua qualidade e procedência, o que é assegurado pela marca. Assim, ao vedar a prática da concorrência desleal, o ordenamento jurídico tem em vista, também, a defesa dos direitos do consumidor.

Contudo, a marca não impõe ao seu titular somente deveres de cunho negativo, mas também obrigações de conteúdo positivo. Ora, cabe a ele garantir que o signo distintivo seja dotado de suficiente distintividade, a fim de que não possa ser confundido com outras marcas aposta em produtos ou serviços que possuam entre si afinidade mercadológica. Ademais, a marca deve guardar um vínculo substantivo de qualidade com aquilo em que é aposta, isto é, deve ser apta a distinguir o que identifica sem conter indicação contrária à verdade, capaz de induzir em erro o consumidor quanto à sua origem ou qualidade.

Destarte, ao sujeitar o direito de propriedade sobre a marca ao parâmetro do interesse social e ao desenvolvimento econômico e tecnológico do país, o artigo 5º, XXIX da Constituição Federal, o vincula à necessidade de que seu uso não ofenda os fins da comunidade em que o empresário que a titulariza está inserido.

Todavia, para além disso, o dispositivo constitucional vincula esse direito ao que L. Barassi, analisado na obra de Luciano de Camargo Penteado, chama de função social impulsiva, a qual impõe ao titular do direito de propriedade a obrigação de agir de modo a incentivar uma gestão proprietária socialmente útil. Isso porque o

comportamento do titular da marca deve estar orientado a um incremento quantitativo e qualitativo dos resultados aferidos pelo uso do bem incorpóreo, de maneira a assegurar o desenvolvimento da economia nacional e o atendimento dos interesses sociais.

Assim, ao adquirir a propriedade da marca, o seu titular não deve ter em vista somente a valorização da atividade empresarial por ele exercida. Em decorrência do instituto da função social, o exercício desse direito deve ser pautado em um uso concorrencial socialmente adequado, de modo que sejam garantidas a proteção do mercado e a defesa do consumidor. Ao fazer isso, o seu titular estará cumprindo o preconizado pelo artigo 5º, XIX da Constituição Federal.

## REFERÊNCIAS

AFONSO DA SILVA, José. **Curso de direito Constitucional Positivo**. 30 ed. rev. e atual. (até a Emenda Constitucional n. 56, de 20.12.2007). São Paulo: Malheiros, 2008.

BARBOSA, Denis Borges. **Nota sobre a categoria constitucional da propriedade das marcas**. Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/notamarca2.pdf>>. Acesso em 16/08/2010.

\_\_\_\_\_. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2003.

BERTOLDI, Marcelo M.; PEREIRA RIBEIRO, Márcia Carla. **Curso avançado de Direito Comercial**. 4 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.

BITTAR, Carlos Alberto. **Direitos do consumidor**: Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990). 4 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991.

\_\_\_\_\_. **Teoria prática da concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 1989.

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Acórdão n.º 2006/0247420-6. Agravo Regimental no Agravo n.º 850487/RJ. 4ª Turma. Relator: Ministro Honildo Amaral de Mello Castro. Brasília, 05 out. 2009. **Diário da Justiça do dia 08 fev. 2010**. Brasília, 2010.

BRITO FILOMENO, José Geraldo. **Manual de direitos do consumidor**: de acordo com o Novo Código Civil: Lei n.º 10.406, de 10.01.2002. 7 ed. Atual. São Paulo: Atlas, 2004.

CALDAS BARROS, Carla Eugenia. **Manual de direito da propriedade intelectual**. Aracaju: Evocati, 2007.

CAMARGO PENTEADO, Luciano de. **Direito das coisas**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.

CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. **Tratado de direito comercial brasileiro**. 4 ed. posta em dia. v. 5. parte 1. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1946.

CLARK, Giovani. **A proteção do consumidor e o direito econômico**. Belo Horizonte: Interlivros Jurídica, 1994.

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. **O que é o Cade?**. Disponível em <<http://www.cade.gov.br/Default.aspx?bc7dbf40cc4bcd6cf8>>. Acesso em 16/08/2010.

CORRÊA DE ARAÚJO, Rosalina. Da marca notória à marca de alto renome. **Juris Poiesis**. Ano 2, n. 4. Disponível em <<http://www.estacio.br/graduacao/direito/revista/revista4/artigo9.htm>>. Acesso em 14/08/2010.

DI BLASI JUNIOR, Clésio Gabriel; SOERENSEN GARCIA, Mário Augusto; MARQUES MENDES, Paulo Parente. **A propriedade industrial**: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. 1 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1998.

FABBRI MORO, Maitê Cecília. **Direito das marcas**: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

FACHIN, Luiz Edson. **A função social da posse e a propriedade contemporânea**. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1988.

\_\_\_\_\_. **Estatuto jurídico do patrimônio mínimo**: à luz do novo Código Civil brasileiro e da Constituição Federal. 2 ed. atual. Rio de Janeiro, 2006

GAMA CERQUEIRA. **Tratado da propriedade industrial**. v. 1: introdução: evolução histórica da propriedade industrial no Brasil. parte 1: da propriedade industrial e do objeto dos direitos Rio de Janeiro: Forense, 1946.

GODINHO, André Osório. Função social de propriedade. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.). **Problemas de direito civil-constitucional**. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.

GOMES, Orlando. **Direitos reais**. 19 ed. atual. por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2007.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Classificação Nacional de Produtos e Serviços**. Disponível em <[http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/marca/dirma\\_classificacao/oculto/nacional](http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/marca/dirma_classificacao/oculto/nacional)>. Acesso em 24/09/2010.

LEONARDO, Rodrigo Xavier. A função social da propriedade: em busca de uma contextualização entre a Constituição Federal e o novo Código Civil. In: **Revista da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo**. Ano 1, n.º 1. São Bernardo do Campo/SP: A faculdade, 2004. p. 271-289.

MARÉS, Carlos Frederico. **A função social da terra**. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2003.

MOGONE NETO. Uassis. **Marca de Alto Renome**. Disponível em <[http://firstsite2.travelnet.com.br/89/img/Marca\\_de\\_Alto\\_Renome.pdf](http://firstsite2.travelnet.com.br/89/img/Marca_de_Alto_Renome.pdf)>. Acesso em 14/08/2010.

PARANÁ. Tribunal de Justiça. Acórdão n.º Apelação Cível n.º 348.041-1. 17ª Câmara Cível. Relator: Desembargador Paulo Hapner. Curitiba, 18 abr. 2007. **Diário da Justiça do dia 11 mai. 2007**. Curitiba, 2007.

PEREIRA, Paulo Afonso. **A marca coletiva**. Disponível em <[http://www.pap.com.br/conteudo/novidades/artigo.php?id\\_artigo=36](http://www.pap.com.br/conteudo/novidades/artigo.php?id_artigo=36)>. Acesso em 14/08/10.

PERLINGIERI, Pietro. **Perfis de direito civil**. 3 ed. rev.e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. **Tratado de Direito Privado: Parte Especial**. t. XVI: direito das coisas: propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade industrial (sinais distintivos). 2 ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956.

\_\_\_\_\_. **Tratado de Direito Privado: Parte Especial**. 2 ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. t. XVII: direito das coisas: propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade industrial (sinais distintivos).

REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito comercial**. v. 1. 29 ed. rev. e atual. por Rubens Edmundo Requião. São Paulo: Editora Saraiva, 2010.

ROMEIRO DE MELO, Ana Carolina Lucena. Da proteção e registro das marcas. **Busca Legis**. Comercial. 25 set. 2007. Disponível em <<http://www.buscalegis.ufsc.br>>.

/revistas/index.php/buscalegis/article/viewFile/28645/28201>. Acesso em 15/08/2010.

SANTOS, Ozéias J. **Marcas e patentes. Propriedade industrial:** teoria, legislação e jurisprudência. 2 ed. modif. e ampl. São Paulo: Lex, 2001.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Acórdão n.º 4314208. Mauá. 3º Câmara de Direito Privado. Relatora: Desembargadora Beretta da Silveira. São Paulo, 09 fev. 2010. **Diário da Justiça do dia 05 mar. 2010.** São Paulo, 2010

SAPHERSTEIN, Michael B. The Trademark Registrability of the Harley-Davidson Roar: A Multimedia Analysis. **B.C. Intellectual Property and Technology**. 11 out. 1998. The Intellectual Property and Technology Forum at Boston College Law School. Disponível em <[http://www.bc.edu/bc\\_org/avp/law/st\\_org/iptf/articles/content/1998101101.html](http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iptf/articles/content/1998101101.html)>. Acesso em 22/08/2010.

SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do Direito das Marcas e da Propriedade Industrial.** Campinas: Servanda, 2008.

STÁBILE, Rodrigo. **Marcas de Certificação:** sua importância frente ao Código de Defesa do Consumidor, sua relação com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Disponível em <[www.flaviotartuce.adv.br/secoes/artigos/RodrigoStabile.doc](http://www.flaviotartuce.adv.br/secoes/artigos/RodrigoStabile.doc)>. Acesso em 14/08/2010.

TINOCO SOARES, José Carlos. **Direito de marcas.** São Paulo: Editora Atlas, 1968.

\_\_\_\_\_. **Lei de Patentes, Marcas e Direitos conexos:** Lei 9.279 - 14.05.1996. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.

TOMAZETE, Marlon. Os conflitos de consumo. In: **Universitas Jus**. n.º 19. jul-dez. 2009. Brasília: Uniceub, 2009. pp. 21-33.

ULHOA COELHO, Fábio. **Curso de Direito Comercial.** v. 1: Direito de empresa. 12 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008.

VAZ, Isabel. **Direito Econômico da Concorrência.** 1 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1993.



VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito Civil**. v. 5: Direitos Reais. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2009.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Trademarks gateway**. Disponível em <<http://www.wipo.int/trademarks/en/>>. Acesso em 16/08/2010.